

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23532

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-97604A

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los artículos 4, numeral 24 del decreto 2153 de 1992 y 50 del Código Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 7930 de 23 de marzo de 2007, la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada: 'PROCEDIMIENTO DE PUESTA EN SUSPENSIÓN ACUOSA DE PARTICULAS MINERALES UTILIZANDO COMO AGENTE DE DISPERSIÓN POLIMEROS HIDROSOLUBLES, SUSPENSIONES ACUOSAS QUE CONTIENEN DICHO AGENTE DE DISPERSIÓN Y APLICACIONES DE LA MISMA'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 27 de abril de 2007, bajo el número 00-097604-A-00006-0000, la doctora Alicia Lloreda Ricaute, en su calidad de apoderada de la sociedad COATEX S.A.S., interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque la mencionada providencia y, en su lugar, se conceda el privilegio de patente de invención solicitado.

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

Argumenta el recurrente: "(1) De la lectura de la Resolución 7930 mediante la cual se niega el privilegio de patente para las reivindicaciones 1 a 14 de la solicitud de la referencia, es evidente que de ninguna manera se consideró la importancia, alcance y objeto de la presente invención en su verdadera dimensión, como tampoco el aporte técnico que representa el procedimiento de puesta en suspensión acuosa de partículas minerales resultantes de una etapa de trituración por vía húmeda sin utilización de dispersante y con baja concentración en materia seca, caracterizado por emplear como agente de dispersión de suspensión acuosa un homopolímero del ácido acrílico y/o un copolímero hidrosoluble del ácido acrílico con uno o varios monómeros acrílicos, vinílicos o arílicos con un peso molecular que corresponde a un índice de viscosidad de un valor comprendido entre 0.08 y 0.80 y las suspensiones acuosas de partículas minerales resultantes de una etapa de trituración por vía húmeda sin utilización de dispersante y con baja concentración en materia seca caracterizadas por contener del 0.1% al 2% en peso seco con respecto al peso seco de materia mineral de un agente de dispersión de suspensión acuosa con las características anteriormente señaladas, tal como se describe en el capítulo descriptivo y se reseña en el capítulo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23532

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-097604A

reivindicatorio...”

A continuación, la apoderada de la solicitante expone unos argumentos mediante los cuales intenta demostrar que la presente solicitud es inventiva, “toda vez que los sorprendentes efectos técnicos del procedimiento, debidos a características técnicas que no fueron tenidas en cuenta en el examen de patentabilidad, permiten que su (sic) pueda llevar a cabo una suspensión acuosa de partículas minerales resultantes de una etapa de reconcentración mecánica y/o térmica consecutiva a una etapa de trituración por vía húmeda sin utilización de ningún dispersante y con una concentración baja en materia seca, características que no pueden ser predichas o resultar obvias para una persona versada en la materia”.

Llama la recurrente la atención del Despacho al hecho de que “tal como se desprende de las afirmaciones expuestas en la Resolución No 7930 aquí impugnada, es claro que el Examinador técnico de patentes encargado de la evaluación de patentabilidad de la presente solicitud no logró definir correctamente cuál es el verdadero objeto de la solicitud así como tampoco el problema que se soluciona mediante la invención reivindicada.

“Sobre este particular, me permito dirigir la atención de ese Despacho al hecho de que de acuerdo con la Resolución impugnada se afirma que la invención carece de altura inventiva porque ‘para un experto medio habría resultado obvio usar un producto ya conocido en el estado de la técnica que sirve para dispersar partículas minerales en suspensión, independientemente de donde provengan las mismas’ (resaltado fuera de texto), a pesar de que ya se ha aclarado en forma más que suficiente a lo largo del presente proceso, que los agentes de dispersión de bajo peso molecular convencionales no permiten poner nuevamente en suspensión o volver a dispersar en agua partículas minerales resultantes de una etapa de reconcentración mecánica y/o térmica consecutiva a una etapa de trituración por vía húmeda.

“En este sentido, me permito resaltar nuevamente que, tal como se manifestó en mi respuesta de 5 de Enero de 2007, en el estado de la técnica es conocida la utilización de agentes de trituración y/o dispersión, constituidos por la fracción de los polímeros y/o copolímeros acrílicos **de bajo peso molecular**, cuya viscosidad específica está comprendida entre 0.3 y 0.8.

“Sin embargo, estos diferentes tipos de agentes de trituración y/o dispersión **con bajo peso molecular** que permiten obtener suspensiones acuosas de partículas minerales afinadas y estables en el tiempo, no permiten poner nuevamente en suspensión o volver a dispersar en el agua partículas minerales, especialmente el carbonato de calcio, resultantes de una etapa de reconcentración mecánica y/o térmica consecutiva a una etapa de trituración por vía húmeda sin

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23532

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-097604A

utilización de dispersante y con una concentración baja en materia seca, lo que plantea graves problemas de aplicación cuando se desea dispersar estas partículas minerales bajo la forma de suspensión con concentración muy elevada en materia seca para poder proponerlas al usuario bajo una forma que sea de fácil manejo por parte de éste último.

"Al enfrentarse a éste problema, el solicitante de la presente invención logró determinar en forma sorpresiva que la selección de homopolímeros del ácido acrílico y/o copolímeros hidrosolubles del ácido acrílico con uno o varios monómeros acrílicos, vinílicos o arílicos con un peso molecular diferente y más elevado que los encontrados hasta ahora en el estado del arte, permite desarrollar un procedimiento que facilita poner en suspensión acuosa las partículas minerales resultantes de esta etapa de reconcentración mecánica y/o térmica consecutiva a una etapa de trituración por vía húmeda sin utilización de ningún dispersante y con una concentración baja en materia seca.

"De conformidad con lo anterior, es completamente claro que las apreciaciones manifestadas en la resolución No 7930, que fueron resaltadas anteriormente, carecen de toda relevancia frente a la presente solicitud, dado que:

"(i) **NO** se está ni reivindicando, ni utilizando un producto **ya conocido porque sirve para dispersar partículas minerales en suspensión** como erróneamente expone el Examinador, toda vez que se ha aclarado en forma contundente que los productos enseñados en general por el estado de la técnica para tal fin **consisten en polímeros y/o copolímeros de bajo peso molecular**, mientras que en la presente invención se ha logrado determinar que **mediante la elección de homopolímeros del ácido acrílico y/o copolímeros hidrosolubles del ácido acrílico con uno o varios monómeros acrílicos, vinílicos o arílicos DE ELEVADO PESO MOLECULAR**, se puede desarrollar un proceso que permite poner **en suspensión acuosa las partículas minerales resultantes de esta etapa de reconcentración mecánica y/o térmica consecutiva a una etapa de trituración por vía húmeda;** y

"(ii) El hecho de que las partículas minerales provengan de un tratamiento previo de reconcentración mecánica y/o térmica consecutiva a una etapa de trituración por vía húmeda, **no puede ser considerado como un efecto irrelevante tal como lo ha expuesto el Examinador** al afirmar que, para una persona versada en la materia, habría resultado obvio el empleo del agente dispersante para dispersar partículas minerales **'independientemente de donde provengan las mismas'**, toda vez que es precisamente éste el problema a ser resuelto, esto es, conseguir **poner en suspensión acuosa partículas minerales resultantes de una etapa de reconcentración mecánica y/o térmica consecutiva a una etapa**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23532

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-097604A

de trituración por vía húmeda, lo que en el presente caso se logra con mayor mérito, toda vez que esta nueva suspensión se puede hacer **sin utilización de ningún dispersante y con una concentración baja en materia seca**.

"De conformidad con lo anterior, se ha demostrado a ese Despacho que el Examinador no analizó en forma apropiada el contexto en el que se desarrolla la invención, ni reconoció plenamente cual era el problema técnico a ser solucionado ni las ventajas de la respuesta proporcionada mediante la presente solicitud, por lo que los argumentos presentados no pueden ser considerados relevantes para desvirtuar la altura inventiva de la invención bajo discusión".

En relación con la naturaleza polimérica de los agentes dispersantes, manifiesta el memorialista que "no está de acuerdo con las afirmaciones realizadas por parte del Examinador, según las cuales manifiesta que la **'única diferencia aparente'** entre la presente solicitud y el documento citado D1, es el valor del índice de viscosidad, **toda vez que efectivamente existe otra diferencia fundamental** con respecto a las enseñanzas de dicha referencia, y es **la presencia en el polímero reivindicado en D1 de un monómero oxialquilado d)**, el cual evidentemente no se encuentra presente en los polímeros seleccionados para la presente invención, **demostrando así que no son de la misma naturaleza química**.

"En este sentido, resulta de la mayor importancia resaltar ante ese Despacho que es totalmente falso que sea posible encontrar ejemplos en D1 en donde se empleen copolímeros de ácido acrílico o metacrílico, **sin la presencia del monómero oxialquilado d)**, como erróneamente se expone en la Resolución aquí impugnada.

"En efecto, frente a los argumentos del solicitante según los cuales se afirmó que 'el documento D1 se refiere a un agente dispersante que contiene **al menos un monómero de superficie activa oxialquilado**, terminado en una cadena hidrofóbica' el Examinador afirma que el ensayo No 40 corresponde a un claro ejemplo que enseña 'copolímeros de ácido acrílico y ácido metacrílico' dentro de D1, lo que 'demuestra que tanto en D1 como en la presente solicitud estudiada, **se usan agentes dispersantes con la misma naturaleza polimérica**' (resaltado fuera de texto).

"Sobre este particular, me permito dirigir la atención de ese Despacho al hecho de que **el solicitante no está de acuerdo** con la situación anteriormente planteada, toda vez que el ensayo No 40 hace referencia al uso de un copolímero de ácido acrílico (10%) y un monómero de fórmula I (10%), en donde el monómero de fórmula I **es totalmente diferente del ácido metacrílico debido a que corresponde al monómero d)**, el cual es el tan mencionado **monómero oxialquilado** (en el ensayo 40, el monómero I contiene por ejemplo **un grupo**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23532

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-097604A

alquilo de 32 átomos de carbono), es decir, NO CORRESPONDE AL ACIDO METACRÍLICO.

"De conformidad con lo anterior, es completamente claro que las afirmaciones expuestas por este Despacho carecen de fundamento con base en las enseñanzas de D1, toda vez que tal como se ha demostrado, no es cierto que los polímeros empleados en D1 y los polímeros señalados en la presente solicitud son de la misma naturaleza química.

"Por lo tanto, no existe en D1 enseñanza alguna que, primero, indique a una persona versada en la materia que debe escoger homo o copolímeros de ácido acrílico y/o metacrílico DE ALTO PESO MOLECULAR, y segundo, la naturaleza química de estas sustancias tal como ha sido definida por el solicitante para ésta invención en particular, por lo que no existen argumentos válidos para afirmar una supuesta carencia de nivel inventivo frente a la materia revelada por el documento EP 0892 020 (D1)".

Por otra parte, en relación con la característica del peso molecular de los agentes dispersantes, señala el recurrente que "el solicitante reconoce (tal como lo afirmó el Examinador acerca de la página 1, folio 5, del expediente) que el rango de polímeros acrílicos cuya VISCOSIDAD ESPECIFICA está entre 0.3 y 0.8 ya es conocido para los agentes dispersantes y que este tipo de polímeros hace referencia a agentes dispersantes de BAJO PESO MOLECULAR, tal como también se expone en la misma página 1 del capítulo descriptivo de la solicitud.

"Por el contrario, la presente invención describe dentro de su objeto la elección de polímeros con **ALTO PESO MOLECULAR**, en donde este peso molecular ha sido expresado por medio de otro parámetro correspondiente al **INDICE DE VISCOSIDAD y el cual debe encontrarse en el rango de 0.08 a 0.8**".

Teniendo en cuenta lo anterior, la recurrente solicita la atención del Despacho respecto a que "la viscosidad específica y el índice de viscosidad corresponden a **parámetros diferentes**, mediante los cuales se determinan comportamientos específicos de los materiales que si bien se pueden relacionar con el peso molecular, evidentemente no corresponden numéricamente al mismo resultado, es decir, un rango de 0.3 a 0.8 en la viscosidad específica, **no es equivalente al mismo rango en el índice de viscosidad**. Con el fin de corroborar las anteriores afirmaciones, me permito anexar copia de las páginas 2279 y 2599 del Tomo IV del Diccionario Enciclopédico de Ciencia y Tecnología, en donde se proporcionan las definiciones para los parámetros anteriormente mencionados.

"Más importante aún, es el hecho de que en la descripción de la solicitud se ha expuesto en forma clara que el criterio de selección de los agentes de dispersión

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 23532

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-097604A

en el contexto de la presente invención fue precisamente **el índice de viscosidad, y más específicamente, que los homopolímeros y/o copolímeros elegidos tuvieran un peso molecular que corresponde a un índice de viscosidad de un valor comprendido entre 0.08 y 0.80.**

"A continuación, me permito citar textualmente el aparte de la memoria descriptiva en donde se aclara el criterio de selección de los agentes de dispersión y el método llevado a cabo para dicho fin, tal como aparece consignado en las páginas 5 y 6 de la solicitud: ... ver folios 127 y 128.

"De conformidad con lo anterior, es completamente clara la falta en la apreciación de las características fundamentales de la presente invención por parte del Examinador, toda vez que la descripción que se ha hecho de la medida del índice de viscosidad en la presente solicitud **no corresponde de ninguna forma** a la descripción de la medida de la viscosidad específica enseñada por el estado de la técnica citado (D1), ya que se ha demostrado en forma contundente que ambos parámetros son diferentes y en este sentido han sido aplicados en los contextos correspondientes a la presente invención y la referencia citada.

"Más importante aún, es el hecho de que se ha demostrado sin lugar a dudas la errónea posición del Despacho cuando afirma en la Resolución No 7930 ahora impugnada, frente al hecho de que ya se conocen polímeros y/o copolímeros acrílicos con viscosidad **específica entre 0,3 y 0,8** como agentes de dispersión, que 'la solicitante se **limitó a darles uso en la dispersión de partículas** minerales resultantes de una etapa de reconcentración mecánica consecutiva a una etapa de trituración por vía húmeda' lo cual, **no es motivo para reconocer su altura** inventiva" (resaltado fuera de texto), posición que resulta completamente equivocada toda vez que, tal como ya se ha ilustrado en forma más que suficiente, los agentes de dispersión conocidos con una viscosidad específica de 0,3 a 0,8 **no corresponden a los agentes dispersantes seleccionados bajo el criterio del índice de viscosidad para el correcto funcionamiento de la presente invención, así como tampoco presentan la misma naturaleza química revelada para tales agentes en el documento D1, por lo que no resulta correcto afirmar que la invención corresponde simplemente a un 'uso' diferente de unos agentes de dispersión ya conocidos.**

"Por el contrario, no existe ninguna enseñanza en D1 que permita a una persona versada en la materia desarrollar un procedimiento como el reivindicado, ni sugiere como criterio de selección de agentes de dispersión para tal fin el empleo del **parámetro de índice de viscosidad**, así como **tampoco enseña que dichos agentes deban ser de elevado peso molecular y que no deben presentar en su estructura un monómero oxialquilado**, todas características propias del objeto revelado por el solicitante y que permiten dar respuesta al problema

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23532
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-097604A

planteado.

“Por lo tanto, se ha demostrado en forma contundente que la presente invención sí cumple con el requisito de nivel inventivo frente a las enseñanzas del documento citado como estado de la técnica más cercano, al tiempo que es claro que los argumentos y afirmaciones presentados en la Resolución impugnada carecen de toda relevancia técnica para desvirtuar dicho requisito”.

Finalmente, la recurrente realiza una conclusión de lo argumentado, encontrada a folios 129 y 130.

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: “Los 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”.

Por su parte, el artículo 18 de la misma Decisión 486 señala: “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 artículo 21 de la Decisión 486, a su vez establece: “Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial”.

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que la solicitud se refiere a un proceso de puesta en suspensión acuosa de partículas minerales resultantes de una etapa de reconcentración mecánica y/o térmica consecutiva a una etapa de trituración por vía húmeda sin utilización de dispersante y con baja concentración en materia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23532

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-097604A

seca que se caracteriza en que se utiliza como agente de dispersión de suspensión acuosa un homopolímero del ácido acrílico y/o copolímero hidrosoluble del ácido acrílico con uno o varios monómeros acrílicos, vinílicos o arílicos con un peso molecular que corresponde a un índice de viscosidad de un valor comprendido entre 0,08 y 0,80.

Para impugnar la decisión expuesta en la Resolución 7930 de 23 de marzo de 2007, afirma la recurrente que "de ninguna manera se consideró la importancia, alcance y objeto de la presente invención en su verdadera dimensión, como tampoco el aporte técnico que representa el procedimiento de puesta en suspensión acuosa de partículas minerales resultantes de una etapa de trituración por vía húmeda sin utilización de dispersante y con baja concentración en materia seca..."

Al respecto cabe aclarar que esta Entidad efectivamente reconoció toda la importancia a la presente solicitud, como a las demás solicitudes realizadas ante esta Entidad. De esta forma, contrario a lo manifestado por la recurrente, la solicitud sí fue objeto de análisis completo e integral en cuanto a la patentabilidad de la materia reivindicada; diferente es que tras el examen definitivo se hubiera determinado que la misma no cumple con los requisitos que hacen posible el reconocimiento del privilegio de patente solicitando.

En efecto, puede verse a folios 95 a 98, tras un examen de patentabilidad, que el requisito de nivel inventivo, necesario para otorgar un derecho de patente de invención, no se cumple en este caso.

Continúa la recurrente señalando que "de acuerdo con la Resolución impugnada se afirma que la invención carece de altura inventiva... a pesar de que ya se ha aclarado en forma más que suficiente a lo largo del presente proceso, **que los agentes de dispersión de bajo peso molecular convencionales no permiten poner nuevamente en suspensión o volver a dispersar en agua partículas minerales resultantes de una etapa de reconcentración mecánica y/o térmica consecutiva a una etapa de trituración por vía húmeda**".

Al respecto, la recurrente considera que los agentes de dispersión divulgados en el arte previo, como por ejemplo en el documento EP 0892020 (documento D1), que sirvió de base para tomar la decisión de denegar la patente solicitada, son de menor peso molecular que los homopolímeros y/o copolímeros usados para el desarrollo de la presente solicitud en el procedimiento para dispersar partículas minerales. Esta oficina ha tomado la fórmula del compuesto d) que aparece en las páginas 3 y 4 del documento D1 (ver folios 144 a 146), que forma parte del copolímero de ácido acrílico que sirve como agente dispersante. A partir de aquella fórmula es posible ver que el peso molecular de sólo ese compuesto

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23532

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-097604A

puede ser de hasta 19200, solapando el rango de 15000 hasta 50000 reivindicado en la presente solicitud. Por lo tanto, el producto usado en el procedimiento de esta solicitud tiene también un peso molecular similar al reivindicado y sólo se le ha asignado una nueva aplicación para suspender "partículas minerales resultantes de una etapa de reconcentración mecánica y/o térmica consecutiva a una etapa de trituración por vía húmeda sin utilización de dispersante y con baja concentración en materia seca". Se llama la atención con relación al hecho de que la mención de las partículas minerales está solamente en el preámbulo de la reivindicación, de esta forma se entiende que en la presente solicitud no se reclama propiedad alguna sobre esa tecnología, teniendo en cuenta que los derechos otorgados por la patente de invención recaen sobre las caracterizaciones de las reivindicaciones. La actual solicitud caracteriza el método por utilizar "como agente de dispersión de suspensión acuosa un homopolímero del ácido acrílico y/o copolímero hidrosoluble del ácido acrílico con uno o varios monómeros acrílicos, vinílicos o arílicos con un peso molecular que corresponde a un índice de viscosidad de un valor comprendido entre 0,08 y 0,80". Al respecto, es necesario recordar que esta Oficina ya ha demostrado que el peso molecular de los copolímeros del documento D1 corresponden al peso molecular y composición del agente usado en el método de la presente solicitud.

Respecto al argumento de que "tal como se manifestó en mi respuesta de 5 de Enero de 2007, en el estado de la técnica es conocida la utilización de agentes de trituración y/o dispersión, constituidos por la fracción de los polímeros y/o copolímeros acrílicos **de bajo peso molecular**, cuya viscosidad específica está comprendida entre 0.3 y 0.8.", cabe advertir que en la respuesta de enero 5 de 2007 (que obra a folios 104 a 109) dada al oficio 9772 notificado el 31 de agosto de 2006, se explicó que los valores de índice de viscosidad entre 0,08 y 0,8 correspondían a valores de peso molecular entre 50000 y 15000, correspondientemente. De allí que el producto empleado en D1, copolímeros en los que forman parte monómeros de ácido acrílico y otros, con peso molecular de más de 19200.

Continúa la recurrente "Sin embargo, estos diferentes tipos de agentes de trituración y/o dispersión **con bajo peso molecular** que permiten obtener suspensiones acuosas de partículas minerales afinadas y estables en el tiempo, **no permiten poner nuevamente en suspensión o volver a dispersar** en el agua partículas minerales, especialmente el carbonato de calcio, **resultantes de una etapa de reconcentración mecánica y/o térmica consecutiva a una etapa de trituración por vía húmeda sin utilización de dispersante y con una concentración baja en materia seca**, lo que plantea graves problemas de aplicación cuando se desea dispersar estas partículas minerales bajo la forma de suspensión con concentración muy elevada en materia seca para poder proponerlas al usuario bajo una forma que sea de fácil manejo por

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23532

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-097604A

parte de éste último".

Para dar respuesta a la anterior manifestación, cabe aclarar que esta Oficina ha demostrado que el peso molecular de los copolímeros por encima de 15000 ya había sido sugerido en el arte previo, así como el uso mismo de copolímeros de ácido acrílico. Los resultados obtenidos por el solicitante se derivan evidentemente de una investigación rutinaria a partir de D1, en donde se sugiere tanto el uso de copolímeros de ácido acrílico como los pesos moleculares arriba de 15000 que caracterizan el proceso reivindicado con la presente solicitud. el solicitante ha encontrado, para los agentes dispersantes que involucran copolímeros de cierto peso molecular, un nuevo uso que involucra la ventaja resaltada por la misma.

Continúa la recurrente señalando: "Al enfrentarse a este problema el solicitante de la presente invención logró determinar en forma sorpresiva que la selección de homopolímeros del ácido acrílico y/o copolímeros hidrosolubles del ácido acrílico con uno o varios monómeros acrílicos, vinílicos o arílicos con un peso molecular diferente y más elevado que los encontrados hasta ahora en el estado del arte, permite desarrollar un procedimiento que facilita poner en suspensión acuosa las partículas minerales resultantes de esta etapa de reconcentración mecánica y/o térmica consecutiva a una etapa de trituración por vía húmeda sin utilización de ningún dispersante y con una concentración baja en materia seca."

Al respecto es necesario precisar que esta Oficina ya ha mostrado que el documento D1 utilizó copolímeros, en los cuales se incluían polímeros de ácido acrílico, con el peso molecular elevado precisamente para poner en suspensión acuosa partículas minerales, por lo cual a partir de estas enseñanzas un técnico normalmente versado en la materia tendría solamente que ensayar diferentes posibilidades, como la de tratar de volver a dispersar unas partículas resultantes de una reconcentración mecánica. No se detecta en esto un salto cualitativo en la regla técnica, porque ya era conocida la capacidad de los copolímeros de peso molecular por encima de 15000, que contenían ácido acrílico, para dispersar partículas minerales. Por lo tanto, no es procedente reconocer que el objeto reivindicado cumple con el requisito de nivel inventivo.

Continúa el recurrente "De conformidad con lo anterior, es completamente claro que las apreciaciones manifestadas en la resolución No 7930, que fueron resaltadas anteriormente, carecen de toda relevancia frente a la presente solicitud, dado que:(i) No se está ni reivindicando, ni utilizando un producto ya conocido..."

Cabe precisar que en la expresión "elevado peso molecular" no se precisa el rango de los pesos moleculares. Por su parte, la solicitante había aclarado previamente que el rango de pesos moleculares se encontraba entre 15000 y

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23532

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-097604A

50000, por lo que se pudo comparar con los polímeros del arte previo, en donde al menos uno de los monómeros tenía un peso molecular de 19200 y la porción del ácido acrílico no se especifica si es de un peso molecular superior o inferior, pero que como parte del copolímero dispersante de partículas minerales alcanza en total un peso molecular comparable, del mismo orden que los copolímeros de la solicitud denegada. Finalmente, en el transcurso del presente trámite no se especificó las razones a partir de las cuales se concluyó que en el arte previo se utilizaron "bajos pesos moleculares".

Considera la recurrente que "El hecho de que las partículas minerales provengan de un tratamiento previo de reconcentración mecánica y/o térmica consecutiva a una etapa de trituración por vía húmeda, no puede ser considerado como un efecto irrelevante tal como lo ha expuesto el Examinador ..."

Como ya se había expresado, esta Oficina considera que si ya se conocía un agente dispersante consistente en copolímeros de ácido acrílico, con peso molecular de hasta por lo menos 19200, empleados para poner en dispersión partículas minerales, una persona normalmente versada en la materia bien habría podido ajustar dicho agente dispersante para una aplicación diferente, a saber: poner en suspensión partículas minerales resultantes de una etapa de reconcentración mecánica y/o térmica consecutiva a una etapa de trituración por vía húmeda. No existía en D1 ninguna limitación para no intentar emplear los copolímeros que contenían ácido acrílico de peso molecular del mismo orden para volver a poner en dispersión partículas minerales, provenientes de donde provinieran. Tal como plantea la memorialista el problema técnico, esta Oficina advierte que de lo que se trata es de usar tecnología conocida en una aplicación muy cercana, lejanamente diferente a la divulgada en el arte previo.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Oficina concluye que no es procedente reconocer altura inventiva si la parte característica del método reivindicado se podía derivar de manera evidente del estado de la técnica para una aplicación muy similar para la que se había usado esa misma parte característica en el documento D1.

En relación con la naturaleza polimérica de los agentes dispersantes, manifiesta la recurrente que no está de acuerdo con las afirmaciones realizadas por parte del Examinador "según las cuales ... la 'única diferencia aparente' entre la presente solicitud y el documento citado D1, es el valor del índice de viscosidad, toda vez que efectivamente existe otra diferencia fundamental con respecto a las enseñanzas de dicha referencia, y es la presencia en el polímero reivindicado en D1 de un monómero oxialquilado d), el cual evidentemente no se encuentra presente en los polímeros seleccionados para la presente invención, demostrando así que no son de la misma naturaleza química..."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23532

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-097604A

Respecto a estas manifestaciones de la recurrente resulta oportuno realizar las siguientes consideraciones: en la primera reivindicación de la solicitud denegada se puede leer: "se caracteriza en que se utiliza como agente de dispersión de suspensión acuosa un homopolímero del ácido acrílico y/o copolímero hidrosoluble del ácido acrílico con uno o varios monómeros acrílicos, vinílicos o arílicos" (subrayado fuera de texto). En D1 se encuentra que uno de los monómeros del copolímero es el compuesto alcoxilado que tiene un radical R que significa un radical **polimerizable** insaturado que pertenece al grupo de ésteres de ácido acrílico, metacrílico, maléico, itacónico, crotónico, etc., los cuales, considera la Oficina, entran en la definición hecha por el solicitante de "uno o varios **monómeros acrílicos, vinílicos o arílicos**", porque si son capaces de polimerizarse, significa que son monómeros y si involucran radicales de ácido acrílico o metacrílico, quiere decir que son monómeros acrílicos o vinílicos, porque son precisamente estos grupos funcionales los que permiten la polimerización.

Así las cosas, esta Oficina no esta de acuerdo con la siguiente afirmación realizada por la memorialista: "... es completamente claro que las afirmaciones expuestas por este Despacho carecen de fundamento con base en las enseñanzas de D1, toda vez que tal como se ha demostrado, no es cierto que los polímeros empelados (sic) en D1 y los polímeros señalados en la presente solicitud son de la misma naturaleza química". Al respecto, es menester aclarar que al caracterizarse en la solicitud los copolímeros empleados como compuestos de monómeros acrílicos o vinílicos, se incluyó inevitablemente a todos los posibles monómeros, incluidos aquellos que pudieran estar alcoxilados.

Con relación a la afirmación de que "no existe en D1 enseñanza alguna que, primero, indique a una persona versada en la materia que debe escoger homo o copolímeros de ácido acrílico y/o metacrílico DE ALTO PESO MOLECULAR, y segundo, la naturaleza química de estas sustancias tal como ha sido definida por el solicitante para ésta invención en particular, por lo que no existen argumentos válidos para afirmar una supuesta carencia de nivel inventivo frente a la materia revelada por el documento EP 0892 020 (D1)", se reitera que el alto peso molecular, mencionado por la memorialista, era una característica del copolímero divulgado en D1 (más de 19200) y que la formulación hecha por la solicitante en las reivindicaciones incluía monómeros acrílicos o vinílicos que corresponden perfectamente a la fórmula del compuesto d) en el documento D1.

Por otra parte, en relación con la característica del peso molecular de los agentes dispersantes, señala la recurrente que "el solicitante reconoce... que el rango de polímeros acrílicos cuya VISCOSIDAD ESPECIFICA está entre 0.3 y 0.8 ya es conocido para los agentes dispersantes y que este tipo de polímeros hace referencia a agentes dispersantes de BAJO PESO MOLECULAR..."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 23532

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-097604A

Con respecto a esta argumentación de la recurrente, cabe aclarar que esta Oficina ya ha demostrado que los copolímeros divulgados en D1 tienen un peso molecular mayor de 19200, según la fórmula química del componente d). Por su parte, en el trámite de la solicitud no se han suministrado pruebas fehacientes de que el peso molecular de los copolímeros divulgados en D1 sea bajo, limitándose solo a reiterar la afirmación de que son así. Por su parte, esta oficina sí encontró que al menos uno de los componentes del copolímero usado en D1 tiene un peso molecular de más de 19200, lo cual es del mismo orden del peso molecular de los copolímeros usados en la solicitud denegada. La memorialista se limita a indicar que un rango de 0,3 a 0,8 de la viscosidad específica no es equivalente al mismo rango de índice de viscosidad, pero no demuestra que el peso molecular de los copolímeros de D1 sea totalmente diferente al de los copolímeros usados en la solicitud denegada. Esta incapacidad de demostración se debe a que el peso molecular de los copolímeros, tanto en D1 como en la solicitud denegada, es del mismo orden.

Respecto de la aclaración realizada en la memoria descriptiva traída a colación por la recurrente, sobre el criterio de selección de los agentes de dispersión y el método llevado a cabo para dicho fin, esta Oficina reconoce que el texto citado por la memorialista concuerda con la descripción. También reconoce que el índice de viscosidad y la viscosidad específica son parámetros diferentes. Pero esta Oficina ha podido demostrar que el peso molecular de los copolímeros, tanto en D1 como en la solicitud denegada, es del mismo orden y se solapa el rango de pesos moleculares reportados por la solicitante en el oficio mencionado.

Continúa la recurrente "Más importante aún, es el hecho de que se ha demostrado sin lugar a dudas la errónea posición del Despacho cuando afirma en la Resolución No 7930 ahora impugnada, frente al hecho de que ya se conocen polímeros y/o copolímeros acrílicos con viscosidad específica entre 0,3 y 0,8 como agentes de dispersión... posición que resulta completamente equivocada toda vez que... los agentes de dispersión conocidos con una viscosidad específica de 0,3 a 0,8 no corresponden a los agentes dispersantes seleccionados bajo el criterio del índice de viscosidad para el correcto funcionamiento de la presente invención, así como tampoco presentan la misma naturaleza química revelada para tales agentes en el documento D1, por lo que no resulta correcto afirmar que la invención corresponde simplemente a un "uso" diferente de unos agentes de dispersión ya conocidos".

Al respecto se llama la atención sobre el hecho de que en la presente solicitud no se ha hecho en ningún momento una comparación real de los copolímeros de D1 y de la solicitud en cuestión. La recurrente se limita a afirmar que los parámetros característicos medidos de los copolímeros usados por la solicitante son diferentes

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23532

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-097604A

de los parámetros medidos a los copolímeros empleados en D1. No es procedente conceder un derecho de patente a un procedimiento o a un producto por el simple hecho de medirle un parámetro diferente al que se le había medido en el estado de la técnica. Tal como la solicitante formuló su solicitud, el método para poner en suspensión partículas minerales consistía en usar un copolímero del ácido acrílico con uno o varios monómeros acrílicos o vinílicos (independiente del hecho de que fueran alcoxilados). La posición de la memorialista se centra en que eran de peso molecular diferente por el hecho de haber reportado su índice de viscosidad y porque este valor de índice de viscosidad no es equivalente a la viscosidad específica. Pero, a partir de la fórmula de los monómeros acrílicos o vinílicos del documento D1 (componente d), la Oficina puede establecer que su peso molecular, el de al menos uno de los componentes del copolímero, es de hasta 19200. Luego, se demuestra que los copolímeros en D1 y en la solicitud son de la misma naturaleza química y que los pesos moleculares son del mismo orden. Por lo tanto, el objeto de la solicitud se refiere a un segundo uso. Ahora bien, ese segundo uso también se relaciona con poner en suspensión partículas minerales, sólo que partículas minerales provenientes de una etapa de reconcentración.

Finalmente, con relación a que "no existe ninguna enseñanza en D1 que permita a una persona versada en la materia desarrollar un procedimiento como el reivindicado, ni sugiere como criterio de selección de agentes de dispersión para tal fin el empleo del parámetro de índice de viscosidad, así como tampoco enseña que dichos agentes deban ser de elevado peso molecular y que no deben presentar en su estructura un monómero oxialquilado, todas características propias del objeto revelado por el solicitante y que permiten dar respuesta al problema planteado", es pertinente precisar que el objeto de la solicitud se limita a seleccionar un polímero o un copolímero para volver a poner en suspensión partículas minerales. Esta sola formulación ya se considera como una investigación rutinaria, pero, además, la selección se hace de unos copolímeros que ya se habían sugerido en el estado de la técnica, en el documento D1: copolímeros de ácido acrílico y monómeros acrílicos o vinílicos, con un peso molecular del mismo orden. Esto evidentemente se había derivado de manera evidente del estado del arte por parte de un técnico medio en la materia. No se puede pretender que por haber medido los índices de viscosidad a los diferentes copolímeros se otorgue un privilegio de patente para copolímeros de la misma naturaleza que la reivindicada y con el peso molecular del mismo orden.

Finalmente, solo le resta aclarar que los monómeros acrílicos o vinílicos divulgados en D1 son fundamentalmente monómeros por comprender radicales acrílicos o vinílicos y no por tener alcoxilación, la cual no fue excluida por la solicitante expresamente en las reivindicaciones de su solicitud.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23532

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-097604A

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad, específicamente con el de nivel inventivo; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 7930 de 23 de marzo de 2007, por medio de la cual se negó una patente de invención.

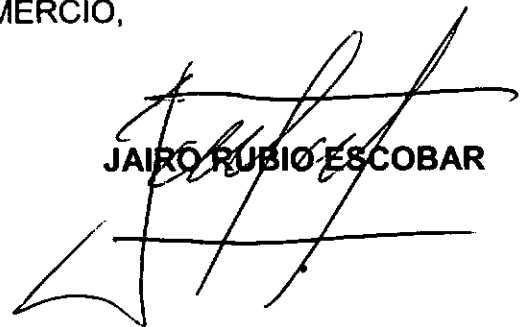
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Alicia Lloreda Ricaurte, en su calidad de apoderada de la sociedad COATEX S.A.S., o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

31 JUL. 2007

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctora
Alicia Lloreda Ricaurte
Calle 72 No 5 – 83, Piso 6º
Bogotá D. C.

202067