

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:22010

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-173078

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 22 de julio de 2013, con el N° 13-173078--00000-0000, por la(s) sociedad(es) Omya International AG, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMPOSICIONES PARA RECUBRIMIENTO QUE COMPRENDEN SUBMICROPARTÍCULAS QUE COMPRENDEN CARBONATO DE CALCIO, PROCESO PARA PREPARARLAS, Y USO DE LAS SUBMICROPARTÍCULAS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2012/053089 del 23 de febrero de 2012.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 677 el 15 de octubre de 2013, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 15307, notificado por fijación en lista el 22 de diciembre de 2015, se requirió a el (los) (las) señor(es) solicitante(s) en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

CUARTO: Que el (los) la(s) señor(es) solicitante(s) mediante escrito radicado bajo el N° 13-173078-00011-0000 el 17 de marzo de 2016, respondió (respondieron) oportunamente el requerimiento formulado y presenta(n) nueva(s) reivindicación(es) 1 a 24 que reemplaza(n) la(s) originalmente presentada(s), atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina "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."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:22010

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-173078

Tal como está contemplado en el artículo 14 de la Decisión 486, los usos no son susceptibles de protección, se protegen los productos o procedimientos, donde el producto esté correctamente definido por su conformación o su composición y los procedimientos por la serie de etapas que busquen un fin. El uso no corresponde ni a un producto ni a un procedimiento, sino que es simplemente la aplicación industrial de esos productos o procedimientos.

La(s) reivindicación(es) 23 y 24 visible(s) en el escrito radicado bajo el No 13-173078--00011-0000 no puede(n) ser objeto de patente de acuerdo con lo establecido en la norma en comento, por cuanto está(n) referida(s) a un uso, aunque el solicitante la(s) encabeza con la palabra 'método', en realidad está(n) referida(s) al uso de la composición de la(s) primera(s) reivindicación(es). Nótese que la(s) reivindicación(es) 23 claramente indica(n) la llamada etapa de "Aplicar la composición de recubrimiento al sustrato por recubrimiento, impregnación o tratamiento de otro modo." corresponde a la forma de usar la composición de la presente solicitud, aunque en su preámbulo se reclame como método, es claro que lo esencial del método es la aplicación de la composición, puesto que sin esta etapa, el método no tendría resultado. Por lo tanto, no es posible conceder para ella(s) y sus reivindicación(es) dependientes el privilegio de patente solicitado.

SEXTO: Que la(s) reivindicación(es) 1 a 22, no cumple(n) con el requisito de novedad de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de composiciones de recubrimiento alternativas y con propiedades mejoradas que las conocidas en el estado de la técnica.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una composición para recubrimiento que comprende una dispersión acuosa de submicropartículas de carbonato de calcio natural contenidas en un aglutinante líquido, en donde el recubrimiento resultante puede ser transparente.

6.2 Determinación del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 23 de febrero de 2011, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de la cual se invoca prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró (encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:22010

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-173078

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D2	GB2028832	"Aqueous coating color compositions"	12/marzo/1980
D3	US3664912	"self-bondable printing paper"	23/mayo/1972

El documento D2¹ divulga una composición de recubrimiento de color que comprende un dispersante, un pigmento y un aglutinante, de 5 a 95% en peso del pigmento de ser partículas cúbicas uniformes de carbonato de calcio 0,1 a 1.0 μ m de tamaño medio. Esta composición se aplica a una base de recubrimiento para producir un pigmento de papel o cartón recubiertos que tiene capacidad de impresión buena, la blancura, brillo y opacidad (Ver Resumen).

El documento D3² divulga una composición de recubrimiento para papel que contiene 15 a 75% partículas de pigmento, tal como carbonato de calcio, 20 a 65% partículas de termoplástico, 5 a 20% un aglutinante (reivindicaciones 1, 3, 13, 14, 16, 18).

6.3. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad.

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486: *"Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.*

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida".

En el presente caso, la composición reclamada en la solicitud no es nuevo(a), teniendo en cuenta que la(s) reivindicación(es) 1 está(n) referida(s) a: *"Una composición para recubrimiento transparente que comprende..."* (Ver Pág. 17 radicado N° 13-173078-00011-0000)

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la(s) reivindicación(es) 1, y las reveladas en el (los) documento(s) D2 y D3 que representa(n) el estado de la técnica:

1 URL: [http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19800312&CC=GB&NR=2028832A&KC=A)

DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19800312&CC=GB&NR=2028832A&KC=A

2 URL: [http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19720523&CC=US&NR=3664912A&KC=A)

DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19720523&CC=US&NR=3664912A&KC=A

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:22010
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-173078

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D2	D3
Una composición para recubrimiento transparente que comprende	Una composición para recubrimiento	Una composición para recubrimiento (reivindicaciones 1, 3, 13, 14, 16, 18)
Carbonato de calcio natural y un aglutinante seleccionado de acrílico-vinílico, estireno acrílico, dispersiones acrílicas, soluciones acrílicas. alquidos, poliuretanos dispersos en agua o disolvente. poliésteres, poliuretanos basados en poliéster, poliureas a base de poliéster y poliamidas a base de poliéster	Carbonato de calcio y aglutinante seleccionado de copolímeros de acrilato y/o copolímeros de acetato de metacrilato y de etilenvinilo (abstract)	Carbonato de calcio y aglutinante seleccionado de polímeros acrílicos [columna 4, líneas 58 a 64]

(Nota: sin considerar el hecho que las nano partículas tienen uno, dos o tres de las dimensiones de menos de 250nm (D90) se dispersan sustancialmente y tienen un tamaño medio de partícula de D50 de menos de 1 micra, puesto que es un resultado a alcanzar; así mismo definir la forma en la que se prepara la composición es una características del procesos de elaboración y no de la composición)

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales de la composición de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el (los) documento(s) D2 y D3, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva, según lo divulgado en el (los) documento(s) D2 y D3.

Las reivindicaciones dependientes 2 a 15 no mencionan alguna característica que haga nueva a la composición de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

El método reclamado en la solicitud no es nuevo(a), teniendo en cuenta que la(s) reivindicación(es) 16 está(n) referida(s) a: “Un método para formar una composición para recubrimiento transparente de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15, que comprende...” (Ver Pág. 18 radicado N° 13-173078-00011-0000)

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la(s) reivindicación(es) 16, y las reveladas en el (los) documento(s) D2 que representa(n) el estado de la técnica:

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D2
Un método para formar una composición para recubrimiento transparente de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15, que comprende:	Un método para preparar la composición que comprende

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:22010

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-173078

Características esenciales	D2
a) Combinar agua, nanopartículas de carbonato de calcio natural y uno o más aglutinantes que incluyen acrílico-vinílico, estireno-acrílico, dispersiones acrílicas, soluciones acrílicas, alquidos, poliuretanos dispersos en agua o disolvente, poliésteres, poliuretanos basados en poliéster, poli ureas a base de poliéster y poliamidas a base de poliéster.	Mezclar Carbonato de calcio, agua y un aglutinante seleccionado de copolímeros de acrilato y/o copolímeros de acetato de metacrilato y de etilenovinilo (abstract)
b) Dispersar los componentes del paso a) con uno o más dispersantes, donde los dispersantes pueden ser aniónicos, catiónicos o no-iónicos.	Y incorporar la mezcla en un dispersante

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del método de la reivindicación 16 habían sido divulgadas previamente en el (los) documento(s) D2, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicación 16 no es nueva, según lo divulgado en el (los) documento(s) D2.

Las reivindicaciones dependientes 17 a 22 no mencionan alguna característica que haga nueva a la reivindicación 16, por lo cual se considera que no son nuevas.

Respuesta a los argumentos de la(s) solicitante(s)

En referencia al argumento de la solicitante, según el tamaño medio de partícula D50, D90, D98 y un área de superficie de BET de nitrógeno, que permite establecer diferencias principales con la materia divulgada en el estado del arte. Por lo tanto dichos parámetros son parte de las características esenciales que definen concretamente la invención, y por lo tanto hacen la composición para recubrimiento transparente diferente e innovadora comparada con la materia de otras aplicaciones; esta Oficina reitera que contrario a lo señalado por el solicitante estos parámetros son un resultado a alcanzar puesto que como se argumentó en el Oficio 15307, notificado por fijación en lista el 22 de diciembre de 2015, y que el solicitante omitió por completo al dar respuesta de carácter técnico en el radicado 13-173078-00011-0000, se indicó que es ampliamente conocido en el estado del arte las diferentes propiedades de un pigmento, tal como el carbonato de calcio, en cuanto a su opacidad, color, resistencia a medios agresivos, entre otras³; al igual que es conocido que el tamaño de partícula puede afectar el color y el área superficial, que esta implícitamente involucrada con la aplicación de interés⁴. Por lo tanto dependiendo la utilidad se conoce que se debe variar el tamaño de partícula y el área superficial, por lo que esta no es una característica estructural esencial, sino una característica intrínseca asociada al proceso de obtención del tamaño de partícula para el carbonato de calcio. Por tal razón, es claro que esta es una característica del proceso para obtener el carbonato de calcio con el tamaño de partícula específico que reivindica; dado que los argumentos

3 Giudice C., Pinturas y recubrimientos. Pigmentos funcionales y extendedores (anexo 1)

4 European Coatings Journal. Nanoparticles in coatings, 2005 (anexo 2)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:22010

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-173078

del solicitante de Novedad se basaban en parte por el tamaño de partícula, es evidente que estos argumentos pierden validez en función de la respuesta dada en esta oficina con respecto al resultado a alcanzar.

Frente al argumento del solicitante en el cual D2 no sirve como anterioridad que afecte la solicitud dado, el tamaño de partícula y los aglutinantes empleados; esta oficina señala, en primera instancia que contrario a lo indicado por el solicitante, el tamaño de partícula no es una característica esencial por ser un resultado a alcanzar, sin embargo, aunque este parámetro fuera una característica, la misma anterioridad (D2) divulga un tamaño de partícula de 0,1 a 10 micras, dada la imprecisión de la reivindicación (termino menor que) al definir el rango de tamaño de partícula, claramente D2 solapa el rango que divulga la composición de la presente invención (menos de 1 micra); ahora teniendo en cuenta la premisa del solicitante de los aglutinante, esta oficina indica que la misma solicitud D2 no se restringe a aglutinantes de base de almidón, como el mismo solicitante indica, D2 divulga también como aglutinantes que la solicitud copolímeros de acrilato y/o copolímeros de acetato de metacrilato y de etilenovinilo, los cuales se encuentran contemplados, en los aglutinantes ahora definidos en la nueva reivindicación 1. De esta manera D2 sigue siendo anterioridad válida para afectar la Novedad de la solicitud.

Finalmente en referencia al argumento del solicitante donde D3 no es anterioridad valida dado que es un documento que no se refiere a composiciones de recubrimiento transparente; esta Oficina señala que contrario a lo señalado por el solicitante, las características esenciales que definen la composición son los componente de la composición (Componentes y proporciones), de esta manera, indicar que la diferencia es basada para el tipo de composición resultante o el campo técnico al cual está enfocado la composición, claramente es argumentar la novedad para la composición en función de uso específico, lo cual a la luz del Art 14 de la Decisión 486 la composición no sería patentable, así mismo cabe mencionar que D3 también divulga los componentes de la presente solicitud. De esta manera D3 sigue siendo anterioridad válida para afectar la Novedad de la solicitud.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "COMPOSICIÓN PARA RECUBRIMIENTO QUE COMPRENDE SUBMICROPARTÍCULAS QUE COMPRENDEN CARBONATO DE CALCIO, PROCESO PARA PREPARARLAS, Y USO DE LAS SUBMICROPARTÍCULAS".

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:22010

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-173078

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) solicitante(s) Omya International AG, advirtiéndole(s) que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 28 Abr 2016

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

ALICIA LLOREDA RICAURTE, ficacionespatentes@lloredacamacho.com

Elaboró: Jhonattan Sanchez Sanchez
Revisó: Rubiela Pacanchique Vargas
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Salazar Lopez