

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:2754

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-042282

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 27 de febrero de 2014, con el N° 14-042282-0000-0000, por la sociedad OMYA International AG., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "HÍBRIDOS DE PIGMENTOS AUTOAGLUTINANTES", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2012/066658 del 28 de agosto de 2012.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 690 el 20 de marzo de 2014, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 8402, notificado por fijación en lista el 28 de julio de 2015, se requirió al solicitante 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 solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 14-042282-00004-0000 el 22 de octubre de 2015, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentan nuevas reivindicaciones 1 a 20 que reemplazan las originalmente presentadas, 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."

SEXTO: Que por otra parte el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala: "Las reivindicaciones definirán la materia que se desea

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:2754

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-042282

proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.

Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple.”

En cuanto a las reivindicaciones 1, 6, 15, 16, incluidas en el escrito radicado bajo el N° 14-042282-00004-0000, no se ajustan a los parámetros establecidos en el artículo 30 anteriormente transcrito, en el caso de las reivindicaciones 1, 6, 15, 16 no son claras porque:

- mencionan expresiones, tales como “grado de carboxilación”, “contenido de sólidos”, “viscosidad intrínseca” que no definen los componentes del proceso, sino que corresponde a resultados a alcanzar, que no definen la invención, porque la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado.
- menciona una suspensión y la define por el proceso de obtención de las reivindicaciones precedentes, lo cual no es posible puesto que al ser una reivindicación del tipo composición se debe definir por sus componentes y proporciones.

Se reitera que un resultado a alcanzar no es una característica técnica esencial de proceso ni de la suspensión y por lo tanto no son objeto de comparación en el examen de patentabilidad - análisis de Novedad, sino tales:

- a) proveer una suspensión acuosa de material de pigmento se selecciona de carbonato de calcio, entre otros*
- b) proveer al menos un aglutinante polimérico*
- c) mezclar el aglutinante de la etapa b) con la suspensión acuosa de material de pigmento de la etapa a)*
- d) triturar la suspensión acuosa de la etapa c), donde en la etapa c) el aglutinante es agregado a la suspensión acuosa de pigmento mineral en una cantidad de 0.1 a 10% en peso con relación al peso total de la suspensión*

Por lo anterior, las reivindicaciones 1, 6, 15, 16 no son claras y no hay lugar a reconocer para ellas el privilegio de patente solicitado.

SÉPTIMO: Que las reivindicaciones 1 a 20, no cumplen con el requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:2754

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-042282

El problema técnico consiste en la necesidad de mejorar los procesos para la producción de partículas de pigmentos autoglutinantes, que puedan aplicarse a suspensiones de pigmentos minerales con un elevado contenido de sólidos, evitando el excesivo consumo de energía y tiempo.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un proceso para preparar partículas de pigmentos autoglutinantes, debidamente definido (radicado N°14-042282-00000-00000, Págs. 4).

6.2 Determinación del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 31 de agosto 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 encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	CO13-229479	"Proceso para la preparación de partículas de pigmentos autoaglutinantes"	26/septiembre/2013*
D2	CO13-229423	"hibrido de pigmento autoaglutinante"	26/septiembre/2013**
D3	US20070266898	"Process for the Manufacture of Self-Binding Pigmentary Particles, Dry or in Aqueous Suspension or Dispersion, Containing Inorganic Matter and Binders"	22/noviembre/2007

* Este documento corresponde a la publicación internacional WO2012130702 con fecha de prioridad del 1 – abril – 2011

** Este documento corresponde a la publicación internacional WO2012130706 con fecha de prioridad del 1 – abril – 2011

El documento D1 ^[1] divulga Proceso para preparar partículas que comprende, a)provisión una suspensión de material de pigmento acuosa, b) provisión por lo menos un aglutinante polimérico, con un grado de carboxilación en el intervalo 0.4 a 2 y una viscosidad intrínseca de 3 a 300mL/g, c)mezclar el aglutinante de la etapa b) con la suspensión de material de pigmento acuosa de la etapa a) y ajustar solidos desde 45 a 80% y d) molienda la suspensión de material mineral acuosa (Descripción, reivindicaciones)

El documento D2 ^[2] divulga Proceso para preparar partículas que comprende, a)provisión una suspensión de material de pigmento acuosa, b) provisión por lo menos un aglutinante polimérico, con un grado de carboxilación en el intervalo 0.4 a 2 y una viscosidad intrínseca de 3 a 300mL/g, c)mezclar el aglutinante de la etapa b) con la suspensión de material de pigmento acuosa de la etapa a) y ajustar solidos desde 45 a 80% y d) molienda la suspensión de material mineral acuosa (Descripción, reivindicaciones)

^{1]} anexo 1

^{2]} anexo 2

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:2754

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-042282

El documento D3 ^[3] divulga un proceso que comprende las siguientes etapas: a) formar una o más suspensiones acuosas de una materia inorgánica y su introducción en un molino con vistas a la etapa c), b) formar soluciones acuosas, suspensiones o emulsiones de un aglutinante e introducirlos en un molino con una vista a la etapa c), c) co-molienda de la suspensión acuosa o suspensiones obtenidas en la etapa a) con las soluciones acuosas, suspensiones o emulsiones obtenidas en la etapa b) , d) posiblemente co-molienda de la suspensión o dispersión acuosa obtenida en la etapa c) con una o más soluciones acuosas, suspensiones o emulsiones de al menos un aglutinante

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, el proceso reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 está referida a: “proceso para preparar partículas de pigmento...” (Ver radicado N° 14-042282-00004-00000)

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en los documentos D1, D2 y D3 que representan el estado de la técnica:

La **reivindicación 1** consiste en un proceso para preparar partículas de pigmento autoaglutinantes que está debidamente definido (Rad. N°14-042282-00004-00000, Pág. 9)

Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

Características esenciales	D1	D2	D3
Proceso para preparar suspensiones que comprende:	Proceso para preparar partículas que comprende:	Proceso para preparar partículas que comprende:	Proceso para preparar partículas que comprende:

^{3[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=20071122&CC=US&NR=2007266898A1&KC=A1)

DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20071122&CC=US&NR=2007266898A1&KC=A1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:2754
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-042282

a)proveer una suspensión acuosa de material de pigmento se selecciona de carbonato de calcio, entre otros	a)provisión una suspensión de material de pigmento acuosa	a)provisión una suspensión de material de pigmento acuosa	a)formar una suspensión acuosa de material inorgánico
b)proveer al menos un aglutinante polimérico	b)proveer al menos un aglutinante polimérico,	b)proveer al menos un aglutinante polimérico,	b)formar una solución o suspensión o emulsion un aglutinante
c)mezclar el aglutinante de la etapa b) con la suspensión acuosa de material de pigmento de la etapa a)	c)mezclar el aglutinante de la etapa b) con la suspensión de material de pigmento acuosa de la etapa a)	c)mezclar el aglutinante de la etapa b) con la suspensión de material de pigmento acuosa de la etapa a)	c)mezclar el aglutinante de la etapa b) con la suspensión de material de pigmento acuosa de la etapa a)
d) triturar la suspensión acuosa de la etapa c), donde en la etapa c) el aglutinante es agregado a la suspensión acuosa de pigmento mineral en una cantidad de 0.1 a 10% en peso con relación al peso total de la suspensión	d) molienda la suspensión de material mineral acuosa de la etapa c), donde en la etapa c) el aglutinante es agregado a la suspensión acuosa de pigmento mineral en una cantidad de 0.1 a 10% en peso con relación al peso total de la suspensión	molienda la suspensión de material mineral de la etapa c), donde en la etapa c) el aglutinante es agregado a la suspensión acuosa de pigmento mineral en una cantidad de 0.1 a 10% en peso con relación al peso total de la suspensión	Moler partículas pigmentarias

Es posible concluir que las características esenciales del proceso para preparar suspensiones de la reivindicación 1, habían sido divulgadas previamente en D1 o D2 o D3 porque de acuerdo con la tabla anterior las características técnicas de la invención descrita en la reivindicación 1 de la presente solicitud ya se enseñaban de manera independiente en las anterioridades D1 o D2 o D3, de tal forma que se concluye que el proceso descrito en la reivindicación 1, ya era conocido en el estado de la técnica.

En consecuencia, la reivindicación 1 carece de novedad, según lo divulgado de manera independiente en cualquiera de los documentos D1 o D2 o D3.

Las reivindicaciones dependientes 2 a 19 no mencionan alguna característica que haga nuevo al proceso de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

La **reivindicación 20** consiste en una suspensión de partículas de pigmento autoaglutinantes que está debidamente definido (Rad. N°14-042282-00004-00000, Pág. 12)

Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:2754
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-042282

Características esenciales	D1	D2	D3
Una suspensión de partículas de pigmentos autoaglutinantes	Una suspensión de partículas de pigmentos autoaglutinantes (reivindicacion 22)	Una suspensión de partículas de pigmentos autoaglutinantes (reivindicacion 23)	Una suspensión acuosa de partículas de pigmentación autoaglutinantes que contienen al menos una materia inorgánica y al menos un aglutinante (Pág. 8, reivindicación 20).

Es posible concluir que las características esenciales de la suspensión de la reivindicación 20, habían sido divulgadas previamente en D1 o D2 o D3 porque de acuerdo con la tabla anterior las características técnicas de la invención descrita en la reivindicación 20 de la presente solicitud ya se enseñaban de manera independiente en las anterioridades D1 o D2 o D3, de tal forma que se concluye que la suspensión descrita en la reivindicación 20, ya era conocido en el estado de la técnica.

En consecuencia, la reivindicación 20 carece de novedad, según lo divulgado de manera independiente en cualquiera de los documentos D1 o D2 o D3.

Respuesta a los argumentos del solicitante(s)

En relacion a lo mencionado por el solicitante en cuanto a los documentos D1 y D2 que “... *el grado de carboxilación y la viscosidad intrínseca no son resultados a alcanzar, sino características obligatorias del aglutinante polimérico*”, al respecto se aclara que son resultados a alcanzar tal como se mencionó en el oficio N° 8402 y no corresponden a características esenciales ni a características obligatorias del solicitante, puesto que le aglutinante se puede definir claramente por un compuesto químico con su determinada proporción.

Adicionalmente se menciona respecto al documento D3 que “... *en ninguna parte en dicho documento la carboximetilcelulosa usada se define de manera precisa, ni mucho menos se menciona que el grado de carboxilación o la viscosidad intrínseca*”, si bien es cierto que no se mencionan en el documento D3, se aclara que un resultado a alcanzar no otorga la novedad a un proceso sino sus características esenciales que corresponden a etapas y condiciones, las cuales en el presente caso no son nuevas porque ya se mencionaban en el documento D3.

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,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:2754

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-042282

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "PROCESO DE PREPARACIÓN DE PARTÍCULAS DE PIGMENTOS AUTOAGLUTINANTES".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad OMYA International AG., advirtiéndole 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 29 Ene 2016

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

ALICIA LLOREDA RICAURTE, notificacionespatentes@lloredacamacho.com

Elaboró: Mayra Alejandra Quintero
Revisó: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño FernÁndez