

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

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

ASUNTO	Radicación	09 024648
	Trámite	011
	Evento	378
	Actuación	519
	Oficio	
	Folios	7

12773

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☐		
Via PCT (Fase Nacional)	☒	Capítulo I	☒ Capítulo II ☐
No. Solicitud Internacional	PCT/EP2007/003831		
Fecha de Presentación Internacional	02/Mayo/2007		

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 comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios 40 a 54	10/Marzo/2009
Reivindicaciones:	Folios 55 a 59	10/Marzo/2009
Dibujos:	Folios 60 a 61	10/Marzo/2009
Prioridad	EP 06017227.7	18/Agosto/2006

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de Prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invención

Título de la solicitud: "Mezcal Seca con Propiedades de Depuración de Oxígeno y su Uso para Hacer Artículos de Envase Monocapa."

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar

Expediente 09 024648 1er Art 45

una mezcla en seco que se pueda procesar para hacer artículos para envase monocapas que tengan al menos elevadas propiedades de depuración de oxígeno y que también exhiban preferiblemente bajo nivel de turbidez.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un procedimiento para hacer un artículo para envase monocapa que tenga propiedades de depuración de oxígeno y en el que se prepara una mezcla en seco mezclando en seco al menos: (A) pellets de poliamida (A1) revestidos con un metal de transición (A2) y (C) un poliéster y la mezcla en seco se procesa.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C 08 J 3/22, 3/20.

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

La reivindicación 1 hace relación a un uso, dado que en el preámbulo que es el elemento que introduce al objeto a ser protegido refiere como sigue: "*Procedimiento para hacer un artículo para envase monocapa*", lo cual no es patentable de acuerdo con el Art 14.

El objeto de las reivindicación 39 hace referencia a un uso "*uso de la mezcla en seco de una cualquiera de las reivindicaciones 21 a 38 para hacer un artículo para envase monocapa*"; no son características técnicas que defina a la invención, lo cual no es permitido de acuerdo al art. 14. Por lo tanto, la mencionada reivindicación no es patentables.

5. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Durante la evaluación de claridad y concisión de las reivindicaciones, esta Oficina encontró que:

- Las reivindicaciones 1, 18, 41 y 42 no son claras porque presentan resultados a obtener "*se procesa con el fin de formar un artículo para envase monocapa*", "*entrada de oxígeno disuelto que es menor que 1.5 ppm, después de un periodo de almacenamiento de al menos 120 días, y preferiblemente de al menos 150 días*", "*entrada de oxígeno disuelto que es menor que 1 ppm, y más preferiblemente menor que 0.5 ppm, después de un periodo de almacenamiento de al menos 120 días y preferiblemente de al menos 150 días*", lo cual no es permitido, puesto que las citadas reivindicaciones incluirían no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado.
- Las reivindicaciones 1, 21, 40, 41 no son claras porque presentan efectos "*envase monocapa que tenga propiedades de depuración de O₂*", "*una mezcla en seco que tiene propiedades de depuración de oxígeno*", "*artículo para envase es una preforma o un recipiente rígido*", lo cual no es permitido. Las

reivindicaciones deben caracterizar un producto por la forma o constitución del mismo y las partes que lo componen. No se aceptan reivindicaciones que caractericen resultados, usos, ventajas o efectos.

- Las reivindicaciones 1, 13, 35 y 36, no son claras porque presentan términos generales "*mezcla en seco se procesa*", "*donde sea apropiado el segundo (B)*", que sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones.
- Las reivindicaciones 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 41 y 42 no son claras porque presentan términos indefinidos "*al menos*", "*preferiblemente*", utilizados para definir el rango de varias características del procedimiento o de la mezcla en seco deben eliminarse. Estos términos no permiten establecer un intervalo puntual para cada una de las características técnicas, no siendo estas precisas y por lo tanto no claras, ya que no permiten una comparación con el estado de la técnica.
- Reivindicaciones 3, 5, 7, 9, 23, 25, 26 y 28 no están definidas por un rango o intervalo puntual como sigue "*en donde la cantidad de (A) es menor que 4% en peso, y preferiblemente menor que 2% en peso del peso total e la mezcla en seco*" "*en donde la cantidad total de catalizador de metal de transición es al menos 1% en peso, y más preferiblemente al menos 2% en peso*", "*en donde la cantidad total de metal de transición es menor que 11% en peso, y preferiblemente menor que 6% en peso, y más preferiblemente menos de 4% en peso del total peso de los gránulos de poliamida*", "*en donde la cantidad de catalizador de metal de transición primero es al menos igual a 0.05% en peso, y preferiblemente al menos igual a 1% en peso del peso de los pelets de poliamida*". Por tanto no permite establecer claramente los límites del objeto que se busca proteger.
- La reivindicaciones 40 y 41 hace referencia a un producto en particular un artículo para envase monocapa, presenta una falsa dependencia respecto a las reivindicaciones 1 a 20 y 21 a 38, caracterizado el producto por su proceso de producción, lo cual no es permitido. Las reivindicaciones deben caracterizar un producto por la forma o constitución del mismo y las partes que lo componen. Al respecto no debe olvidarse que las reivindicaciones de producto y de procedimiento son diferentes y, por ello, deben redactarse de manera independiente en el pliego reivindicatorio. Sobre las mismas, el Tribunal Andino de Justicia ha dicho lo siguiente:

"El objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho. En cambio, el objeto de la invención de procedimiento se encuentra conformado por "una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (sólida, líquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o un resultado". (Otero Lastres, José Manuel. Ob. Cit)¹.

¹ Proceso 129-IP-2007
Expediente 09 024648 1er Art 45

- La reivindicación 1 se refiere a un procedimiento que muestra la secuencia de etapas técnicas muy generales, limitándose solamente a suministrar una serie de elementos (materias primas) pero no se reivindican las etapas técnicas con sus condiciones técnicas (por ejemplo, temperaturas, flujos, presiones, etc), por medio de las cuales se transforme una materia en un producto o se obtenga un resultado. Por todo lo anterior esta reivindicación no es clara.

El capítulo reivindicatorio no es conciso porque las características técnicas esenciales de las reivindicaciones dependientes de la reivindicaciones 1 y 21 no presentan diferencia, siendo las mismas y corresponden más a características técnicas esenciales de un producto que de un método. La diferencia radica en que se hace relación a un procedimiento para hacer un artículo para envase monocapa ó a una mezcla en seco según corresponda, así las reivindicaciones (3 igual a 23, 4 igual a 29, 5 igual a 23, 6 igual a 24, 7 igual a 25, 8 igual a 30, 9 igual a 26, 10 igual a 32, 11 igual a 33, 12 igual a 34, 13 igual a 35, 14 igual a 36, 15 igual a 37, 16 igual a 38 y 17 igual a 31); lo cual hace difícil definir cuál es el objeto que se busca proteger.

Por lo anterior, el capítulo reivindicatorio de la solicitud en estudio no cumple con el requisito de claridad de acuerdo con el artículo 30 de la Decisión 486.

Descripción (Art 28 D 486)

Durante la evaluación de claridad y suficiencia de la descripción, esta Oficina encontró que:

Las marcas OxySense ® (Fl. 49) debe ser cambiada a OXYSENSE ® y 0₂xyDot™ (Fl. 49) debe ser cambiado a 0₂XYDOT™.

En conclusión, el capítulo descriptivo no cumple con el requisito de claridad de acuerdo con el artículo 28 de la Decisión 486.

6. Determinación del Estado de la Técnica

El Estado de la Técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad agosto 18 de 2006 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Item	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO 2005/014410	Composition for Making a Packaging Article Having Oxygen-Scavenging Properties and Low haze	17/Febrero/2005

D1 <http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2005014410A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20050217&DB=&locale=en> EP divulga (resumen) una composición con propiedades de barrido de oxígeno que comprende una poliamida, un poliéster y un catalizador de metal de transición. La cantidad de poliamida es por lo menos 10% en peso, y el poliéster comprende un X% de copolímero PETI /o Y% Expediente 09 024648 1er Art 45

de copolímero PETG, con X y Y al menos igual a 5. La composición es particularmente adecuada para la fabricación de una capa de barrera de gas en un artículo de envasado multicapa, tal como un recipiente rígido, una película para un paquete.

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

El siguiente examen de patentabilidad se realizó teniendo en cuenta las objeciones señaladas en el numeral 4 y 5 de la presente comunicación.

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en un procedimiento para hacer un artículo para envase monocapa que tenga propiedades de depuración de O₂ y en el que se prepara una mezcla en seco mezclando en seco al menos:

- (A) pelets de poliamida (A1) revestidos con al menos un primer catalizador de metal de transición (A2), y
- (C) un poliéster,

y la mezcla en seco se procesa con el fin de formar el artículo para envase monocapa.

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

Características esenciales	D1
Procedimiento para hacer un artículo para envase monocapa que tenga propiedades de depuración de O ₂	Procedimiento con mezcla en seco para hacer recipientes con propiedades de barrera de oxígeno (interpretada como depuración de oxígeno) (resumen, Pág. 1, líneas 5 - 9).
Se prepara una mezcla en seco mezclando en seco al menos: - (A) pelets de poliamida (A1) revestidos con al menos un primer catalizador de metal de transición (A2), y - (C) un poliéster.	Mezclar mecánicamente gránulos de un componente que comprenden PET, pellets de poliamida (MXD6), y estearato de cobalto en forma de polvo con el fin de recubrir las bolitas con el estearato de cobalto (Pág. 9, Tabla 1, página 10, líneas 18-22) .
La mezcla en seco se procesa	Dicha mezcla (MXD6 y estearato de cobalto) es co-inyectados en una forma estándar en un molde con el PET (Pág. 10, línea 25 y Pág. 11, línea 1).

*Nota: Los gránulos de MXD6recubiertos con estearato de cobalto se interpretará como el lote de la reivindicación 1, y el estearato de cobalto que recubre los gránulos de PET se interpretará como un segundo lote de un catalizador de metal de transición en forma de polvo que es el mismo que el catalizador de metal de transición del primer lote.

Las características **esenciales** del método de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en D1, el cual enseña un procedimiento para hacer un artículo para envase monocapa que tenga propiedades de depuración de O₂ y en el que se prepara una mezcla en seco mezclando en seco al menos (resumen, Pág. 1, Expediente 09 024648 1er Art 45

líneas 5 - 9): (A) pelets de poliamida (A1) revestidos con al menos un primer catalizador de metal de transición (A2), y (C) un poliéster (Pág. 9, Tabla 1, página 10, líneas 18-22), y la mezcla en seco se procesa con el fin de formar el artículo para envase monocapa (Pág. 10, línea 25 y Pág. 11, línea 1).

Respecto a las reivindicaciones dependientes, del documento D1 se determina, reivindicación 2 dicha mezcla en seco se prepara mezclando en seco PET y una mezcla de componente B1 (estearato de cobalto), poliamida (MXD6) y estearato de cobalto en forma polvo a fin de recubrir los pellets de poliamida (Pág. 9, Tabla 1, página 10, líneas 18-22), reivindicación 9, mezcla seca que comprende 19.6% peso MXD6 pellets y 0.38% peso de estearato de cobalto (Pág. 10, líneas 18-24), entonces la cantidad total del catalizador de metal de transición es 1.9 % del peso total de gránulos de poliamida; reivindicaciones 13 a 15, el catalizador de metal de transición es el estearato de cobalto (Pág. 9, líneas 14-15; Pág. 10, líneas 10-14); reivindicación 16, las poliamidas particularmente interesantes son aquellos que contienen grupos de la fórmula-arileno-CH₂-NH-CO-, convenientemente en -NH-CH₂-arileno-CH₂-NH-CO-alquileo-CO-unidades, (Pág. 5, líneas 30-31 y Pág. 6, línea 1) dicha fórmula contiene un grupo xileno; reivindicación 17, el poliéster puede ser una mezcla que comprende un homo o copolímero de PET (Pág. 6, líneas 26-31); reivindicación 20, el procesamiento de la mezcla en seco se lleva a cabo por moldeo por inyección y estiramiento-soplado (Pág. 10, línea 24, Ej. 1 y Pág. 12, líneas 3-6, Ej. 2) . Por tanto, las reivindicaciones 2 a 20 no mencionan alguna característica que haga nuevo el procedimiento de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

La reivindicación 21 consiste en una mezcla en seco que tiene propiedades de depuración de oxígeno y que comprende al menos una primera carga de (A) pelets de poliamida (A1) revestidos con al menos un primer catalizador de metal de transición (A2).

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

Características esenciales	D1
mezcla en seco que tiene propiedades de depuración de oxígeno y que comprende	Mezcla en seco para hacer recipientes con propiedades de barrera de oxígeno (interpretada como depuración de oxígeno) (resumen, Pág. 1, líneas 5 - 9).
al menos una primera carga de (A) pelets de poliamida (A1) revestidos con al menos un primer catalizador de metal de transición (A2).	Mezcla de poliamida (MXD6), y estearato de cobalto en forma de polvo con el fin de recubrir las bolitas con el estearato de cobalto (Pág. 9, Tabla 1, página 10, líneas 18-22).

Las características **esenciales** de la composición de la reivindicación 21 habían sido divulgadas previamente en D1, el cual enseña una mezcla en seco que tiene propiedades de depuración de oxígeno (resumen, Pág. 1, líneas 5 - 9 y que comprende al menos una primera carga de (A) pelets de poliamida (A1) revestidos con al menos un primer catalizador de metal de transición (A2) (Pág. 9, Tabla 1, página 10, líneas 18-22).

Respecto a las reivindicaciones dependientes, del documento D1 se determina, reivindicación 26, mezcla seca que comprende 19.6% peso MXD6 pellets y 0.38% peso de estearato de cobalto (Pág. 10, líneas 18-24), entonces la cantidad total del catalizador de metal de transición es 1.9 % del peso total de gránulos de poliamida; reivindicaciones 35 a 37, el catalizador de metal de transición es el estearato de cobalto (Pág. 9, líneas 14-15; Pág. 10, líneas 10-14); reivindicación 38, las poliamidas particularmente interesantes son aquellas que contienen grupos de la fórmula-arileno-CH₂-NH-CO-, convenientemente en -NH-CH₂-arileno-CH₂-NH-CO-alquilenó-CO-unidades, (Pág. 5, líneas 30-31 y Pág. 6, línea 1) dicha fórmula contiene un grupo xileno; reivindicación 17, el poliéster puede ser una mezcla que comprende un homo o copolímero de PET (Pág. 6, líneas 26-31). Por tanto, las reivindicaciones 22 a 38 no mencionan alguna característica que haga nueva la composición de la reivindicación 21, por lo cual se considera que no son nuevas.

En consecuencia, la reivindicación 21 no es nueva ó carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1.

1. Conclusión

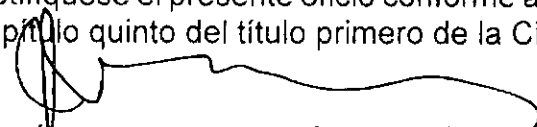
Los requisitos de Patentabilidad de la presente Solicitud están afectados así:

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO 2005/014410	1 - 38	Novedad

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 sesenta (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.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante de sesenta (60) días para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

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 No. 10 de 2001.


JESÚS FERNEL GARCÍA GARCÍA

Director de Nuevas Creaciones (E)

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

25 JUL 2012

Elaborado por: Yenny Marcela Campos Borda *yab*
Revisado por: Rosa Patricia Téllez *RT*

Expediente 09 024648 1er Art 45