

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO			
RAD:	13-297751- -4	FECHA:	2014-08-11 18:00:04
DEP:	2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE:	378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA:	11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS:	6
ACT:	519 PRESENTACION		

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
HUMBERTO RUBIO CAMACHO

Asunto: Radicación: 13-297751- -4
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 9910
 Folios: 6

Patente de Invención	X			Patente de Modelo de Utilidad	
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	X	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/JP2012/065042				
Fecha de Presentación Internacional	12/06/2012				

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:	Rad. N° 13-297751-00000	20/diciembre/2013
Reivindicaciones:	Rad. N° 13-297751-00000	20/diciembre/2013
Dibujos:	Rad. N° 13-297751-00000	20/diciembre/2013
Prioridad:	JP 2011-146810	30/Junio/2011

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque ésta 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

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las

reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada. Por lo tanto se estudiarán las reivindicaciones 1 a 5.

Título de la solicitud: “Método y envase de producción de contenedor moldeado por soplado directo” (Pág. 1, radicado N° 13-297751-00000).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de diseñar un contenedor que tenga una excelente resistencia mecánica, conformabilidad, diseño y eficiencia económica, y que a la vez sea una barrera efectiva que evite el transporte de componentes del producto almacenado hacia el exterior a través de la pared, así como el ingreso de oxígeno hacia el interior del contenedor.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un método de producción de un contenedor moldeado por soplado directo con un bajo costo, una excelente propiedad de barrera y sin ninguna deformación.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): B29C 49/04 // 47/20 // 49/42.

4. De la solicitud de patente

Titulo

El título no especifica claramente el objeto a proteger, dado que al estudiar la materia divulgada en la descripción se encuentra que esta se enfoca en la composición del material para producir un contenedor y el equipo para fabricar el mismo, y la materia reclamada en el capítulo reivindicatorio aunque tiene como preámbulo un método reclama características de composición y de equipo, de tal manera se sugiere revisar y expresar un título que se ajuste al objeto a proteger.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Durante el examen se encontraron las siguientes faltas de claridad:

- La reivindicación 1 tiene por objeto un método, sin embargo muestra la secuencia de etapas técnicas de manera general, sin reivindicar sus condiciones técnicas de tal manera esta reivindicación no es clara. Se sugiere realizar las aclaraciones respectivas o definir la invención por sus características esenciales, teniendo en cuenta no modificar o ampliar la materia ya divulgada.
- En la reivindicación 1 la expresión *“donde el contenedor contiene 60 a 90% por masa de una poliolefina (A), 5 a 30% por masa de una poliolefina (B) modificada con ácido, y 2 a 35% por masa de una poliamida (C) que contiene el grupo metaxilileno”*, corresponde a características de una composición, las expresiones *“un cuerpo de matriz que tiene un orificio de flujo (...)”* y *“un mandril con una punta en la parte superior (...)”*, corresponden a características de equipo/sistema, y las expresiones *“ajustar la temperatura del molde (...)”*, *“alimentar la resina fundida (...)”*, *“formar la resina fundida (...)”*, *“pasar la resina (...)”*, *“unir la resina dividida”* y *“formar por extrusión la resina”*, corresponden a características de método, por lo tanto dicha reivindicación esta combinando características de tres categorías distintas, de tal manera no es claro el objeto a proteger. Al respecto no debe olvidarse que las reivindicaciones de producto y de procedimiento/método 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 a 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

- En la reivindicación 1, la expresión “*usando un molde*”, no es permitida dado que expresa el uso de un equipo, lo cual no se considera una característica técnica que defina a la invención.
- La reivindicación 1 y 5, presenta como características técnicas esenciales términos generales, tales como: “*una poliolefina (A)*”, “*una poliolefina (B) modificada con ácido*”, “*una poliamida (C)*”, “*ajustar la temperatura*”, “*una forma cilíndrica*” y “*un objeto almacenado en el contenedor*”. Los cuales aunque corresponden a términos conocidos, abarcan una extensa gama de posibilidades; de tal manera sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones, se propone realizar las modificaciones respectivas utilizando términos que describan de forma menos general.
- En la reivindicación 1, la expresión “*siendo la temperatura de fusión inicial y la temperatura de fusión final medida con un calorímetro de escaneo diferencial*”, no corresponde a una característica de un método, dado que está reclamando la forma de medida de la temperatura de fusión, por lo tanto no se tiene en cuenta en el estudio de patentabilidad.
- En las reivindicaciones 2 a 4 los términos: “*una pluralidad*”, “*un número predeterminado*” y “*menor que*”, son imprecisos y/o relativos, por lo cual no permiten distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere eliminarlos o sustituirlos por términos precisos o rangos concretos.
- Las reivindicaciones 2 y 3, aunque en el preámbulo reclaman un método, y son dependientes de una reivindicación de método, presentan características correspondientes a un equipo y/o sistema, de tal manera no es claro el objeto a proteger, y por ende no hacen parte del estudio de patentabilidad.
- Las reivindicaciones 1 y 4, se refieren a “*donde la poliamida (C) que contiene el grupo metaxilileno se dispersa y dispone en capas en la poliolefina (A)*”, “*para que se encuentre dentro del rango entre la temperatura de fusión inicial y la temperatura de fusión final de la poliamida (C) que contiene el grupo metaxilileno*” y “*en donde la separación de la ruta de flujo define una ruta de flujo donde el diámetro en el lado que está más adelante es menor que en la parte de soporte*”, los cuales corresponden a resultados a alcanzar y/o efectos esperados, y no definen al compuesto, al producto y/o al método, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere reemplazarlo por las características esenciales, estructurales o funcionales, que contribuyen a la obtención de ese efecto.
- El preámbulo de la reivindicación independiente 5 “*Un paquete que incluye:*” es general y no permite comparar adecuadamente con el estado del arte. Se sugiere complementar por una expresión clara y concisa que permita definir claramente el objeto a proteger. Se le recuerda al solicitante que el preámbulo de las reivindicaciones indica cual es el objeto de la invención y las características técnicas conocidas en el estado de la técnica.

¹Proceso 129-IP-2007

- La reivindicación 5, presenta falsa dependencia con las reivindicaciones de las cuales depende.
- La reivindicación 5, hace referencia a “*Un paquete*”, pero se está caracterizando por el método para la obtención de uno de los constituyentes de dicho paquete, de esta manera no es claro el objeto de la invención. Al respecto no debe olvidarse que las reivindicaciones de producto y de procedimiento/método son diferentes y, por ello, deben redactarse de manera independiente en el pliego reivindicatorio.
- Se le sugiere al solicitante que cuando reclame un equipo/sistema, coloque al frente de la característica o del elemento, el número de referencia de las figuras, guardando correspondencia con el capítulo descriptivo y dicho capítulo reivindicatorio, con el objetivo de comprender mejor la invención al momento de hacer el análisis y distinguir los elementos de dicha invención.

Descripción (Art 28 D 486)

- En los ejemplos presentados, se muestra la importancia de la composición de la resina empleada para formar el contenedor, además de las temperaturas del molde pero dichas características no se ven reflejadas en las reivindicaciones presentadas.

5. 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: junio 30 de 2011, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	US 2006/0270799	“Fuel-barrier thermoplastic resin composition and articles”	30/Noviembre/2006

El documento D1² divulga un artículo de resina termoplástica que incluye una capa hecha de una composición de una resina termoplástica que contiene entre 50 a 97% en peso de una resina A, 2 a 45% en peso de una resina barrera B, y de 1 a 45% en peso de una poliolefina Ca modificada y/o un copolímero de estireno Cb (Resumen).

6. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

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

De acuerdo con el artículo 30 de la Decisión 486, el cual indica que “*Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. (...)*”.

Y en vista que la reivindicación 1 fue objetada por estar combinado características de tres categorías distintas: composición, equipo/aparato y método, y teniendo en cuenta que dentro de la materia divulgada en la descripción, se hace especial énfasis en la composición de la resina, y además es el primer grupo de características presentado en la reivindicación 1, entonces el presente estudio se basa en dichas características.

2 <https://docs.google.com/viewer?url=patentimages.storage.googleapis.com/pdfs/US20060270799.pdf>

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en “Un método de producción de un contenedor moldeado por soplado directo” (Ver página 46 del radicado N° 13-297751-00000-0000).

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

Características esenciales	D1
Un método de producción de un contenedor moldeado por soplado directo, donde el contenedor contiene 60 a 90% por masa de una poliolefina (A), 5 a 30% por masa de una poliolefina (B) modificada con ácido, y 2 a 35% por masa de una poliamida (C) que contiene el grupo metaxilileno	Un método para la producción de un artículo de resina termoplástica, el cual comprende los pasos de moldear o formar la composición de resina termoplástica definida en la reivindicación 1 (Pág. 10, reivindicación 16) Donde el paso de moldeo o formado es desarrollado por extrusión, soplado o inyección (Pág. 10, reivindicación 17). Una composición de resina termoplástica que comprende entre 50 y 97% en peso de una poliolefina A, 2 a 45% en peso de una resina barrera B, y de 1 a 45% en peso de una poliolefina modificada Ca y/o un copolímero de estireno Cb, (...) y más preferiblemente de 60 a 92% en peso de poliolefina A, de 4 a 35% en peso de resina de barrera B, y de 4 a 35% en peso de poliolefina modificada Ca y/o copolímero de estireno Cb, (Pág. 4, Párr. 33). Donde la resina de barrera B es una poliamida la cual es constituida por una unidad constitucional de una diamina y una unidad constitucional de un ácido carboxílico, 70% o más de la unidad constitucional de diamina siendo una unidad de m-xililendiamina (Pág. 9, reivindicación 2).

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del método (composición) de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

De igual manera, la reivindicación dependiente 4 no menciona características técnicas tangibles adicionales que puedan brindarle novedad/nivel inventivo al objeto de la reivindicación 1, puesto que se encuentra redactada en términos de resultados a alcanzar y/o efectos.

Igualmente, las reivindicaciones 2, 3 y 5 no mencionan características técnicas tangibles adicionales que puedan brindarle novedad/nivel inventivo al objeto de la reivindicación 1, puesto que se encuentran afectadas por el Art 30 D 486.

7. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US 2006/0270799	1	Novedad/Nivel Inventivo
----	----	2 a 5	Art. 30

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 del día siguiente 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.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional.

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.



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 2014-08-19

Elaboró: Alba Rocio Lemus Quiroga
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro