

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42313

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-067239

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 28 de marzo de 2014, con el N° 14-67239-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Sika Technology AG, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "AGENTE DE DISPERSIÓN PARA SUSPENSIONES SÓLIDAS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2012/069462 del 02 de octubre de 2012.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 692 el 10 de abril de 2014, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: *"Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. (...) Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente"*.

CUARTO: Que de conformidad con el artículo 45 antes mencionado se realizó el examen de fondo, y se requirió a el señor solicitantes mediante Oficio N° 5336 notificado por fijación en lista el 19 de mayo de 2015, para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud en cuanto a la materia reclamada que constituye falta de unidad de invención, la necesidad de dividir o limitar la invención a un solo concepto inventivo, la falta de novedad y nivel inventivo, de acuerdo con las exigencias de los artículos 14, 16, 18, 25 de la Decisión 486.

QUINTO: Que el señor solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 14-067239-00005-0000 el 06 de octubre de 2015, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presenta aclaraciones, argumentado que el pliego reivindicatorio presentado cumple con los requisitos de patentabilidad, claridad, concisión y unidad de invención.

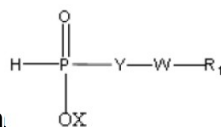
Sin embargo, las reivindicaciones 1 a 12, no superan la objeción sobre falta de unidad de invención, Teniendo en cuenta que el objeto de invención es un ácido

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42313

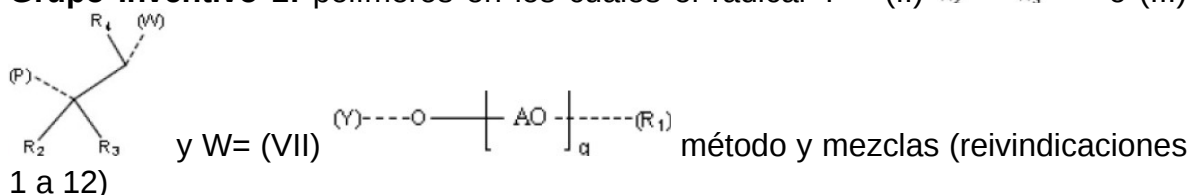
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-067239

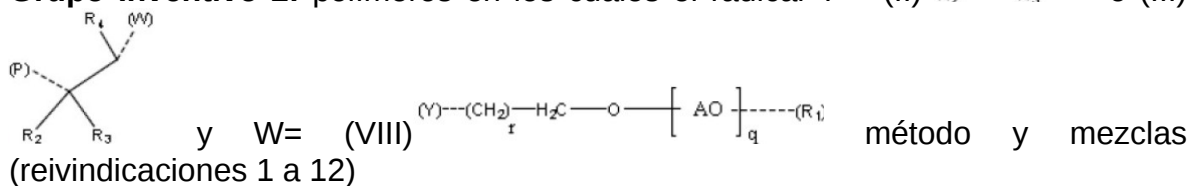


fosfínico definido por el compuesto de fórmula $\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{H}-\text{P}-\text{Y}-\text{W}-\text{R}_1 \\ | \\ \text{OX} \end{array}$, como el concepto inventivo común que relaciona todas las modalidades de la invención. Sin embargo, estos compuestos no están definidos por una estructura central químicamente definida, sino que su estructura es del tipo: A-B-C-D, por lo tanto, el compuesto reclamado en la reivindicación 1, no cumple con el requisito de unidad de invención. El capítulo reivindicatorio de la solicitud tal y como fue presentado o tal como se encuentra modificado, no cumple con el requisito de unidad de invención de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la referida Decisión 486, en razón a que allí se establece que *"La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo"*. Teniendo en cuenta que la estructura mencionada en la reivindicación 1 no tiene una estructura central químicamente definida, se evidencian al menos 8 grupos inventivos debido a las diferencias estructurales entre los compuestos tomando los significados del radical Y y W, se encuentran definidos de acuerdo con las siguientes características esenciales:

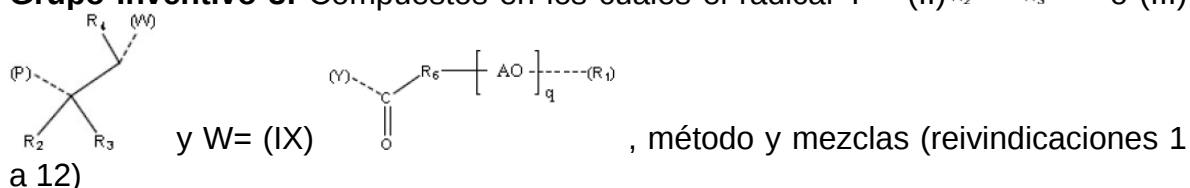
Grupo Inventivo 1: polímeros en los cuales el radical Y = (II) $\begin{array}{c} \text{R}_4 \\ \diagup \\ \text{R}_2 \quad \text{R}_3 \\ \diagdown \\ \text{(P)} \end{array}$ ó (III)



Grupo Inventivo 2: polímeros en los cuales el radical Y = (II) $\begin{array}{c} \text{R}_4 \\ \diagup \\ \text{R}_2 \quad \text{R}_3 \\ \diagdown \\ \text{(P)} \end{array}$ ó (III)



Grupo Inventivo 3: Compuestos en los cuales el radical Y = (II) $\begin{array}{c} \text{R}_4 \\ \diagup \\ \text{R}_2 \quad \text{R}_3 \\ \diagdown \\ \text{(P)} \end{array}$ ó (III)

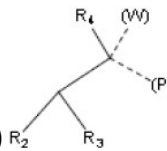
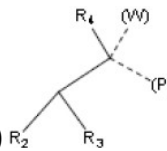
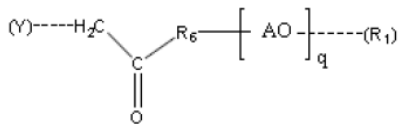


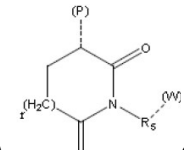
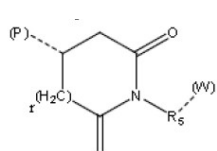
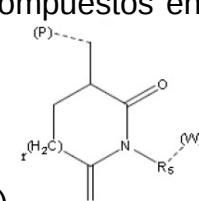
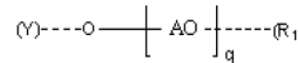
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

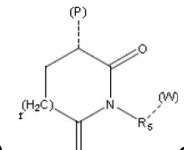
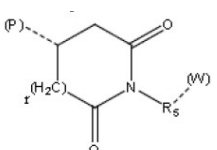
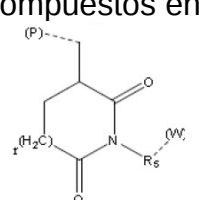
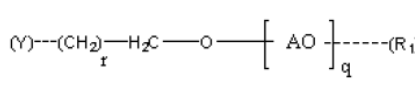
RESOLUCIÓN No:42313

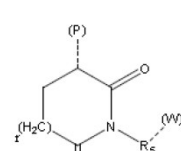
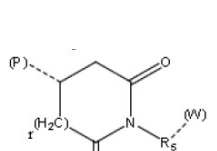
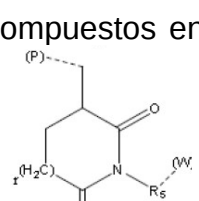
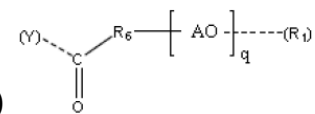
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-067239

Grupo Inventivo 4: Compuestos en los cuales el radical Y = (II)  ó (III)  y W= (X) , método y mezclas (reivindicaciones 1 a 12)

Grupo Inventivo 5: Compuestos en los cuales el radical Y = (IV)  ó  (V)  ó (VI) y W= (VII) , método y mezclas (reivindicaciones 1 a 12)

Grupo Inventivo 6: Compuestos en los cuales el radical Y =(IV)  ó (V)  ó (VI)  y W= (VIII) , método y mezclas (reivindicaciones 1 a 12)

Grupo Inventivo 7: Compuestos en los cuales el radical Y =(IV)  ó  (V)  ó (VI) y W= (IX) , método y mezclas (reivindicaciones 1 a 12)

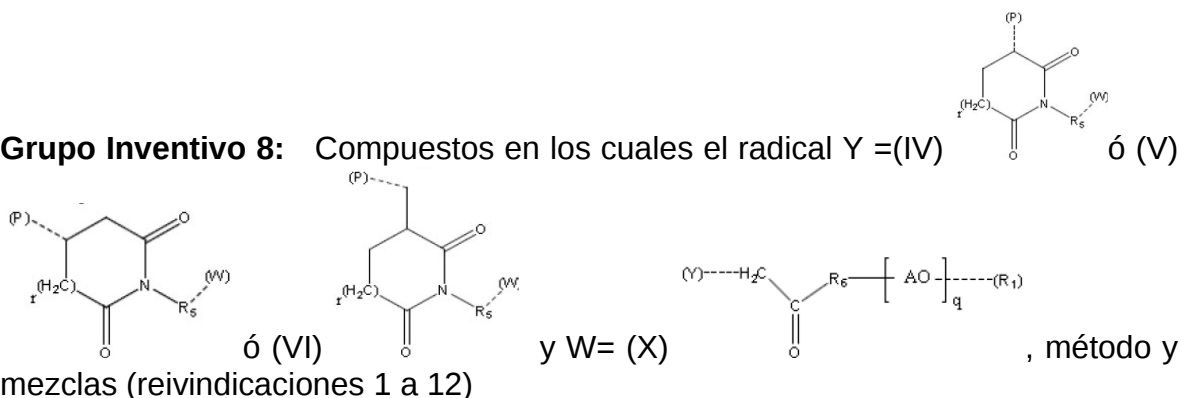
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42313

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-067239

Grupo Inventivo 8: Compuestos en los cuales el radical Y =(IV)



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 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 8 a 12, incluidas en el escrito radicado bajo el N° 14-067239-00002-0000, no se ajusta a los parámetros establecidos en el artículo 30 anteriormente transcrito, por cuanto son redundantes, no son claras y no presentan alguna característica técnica adicional; simplemente reclaman el mismo compuesto de las reivindicaciones 1 a 7.

Al igual, porque se mencionan los términos y/o expresiones “sustancia en polvo” y “aglutinante mineral” por lo tanto se está haciendo alusión a unos términos muy amplios que abarcan muchos tipos de compuestos, puesto que para una persona de nivel medio versada en la materia estos evocan su función y no se está indicando la denominación común de los compuestos.

El método de las reivindicaciones 8 y 9 no es claro porque no corresponde a un procedimiento como se explica en adelante:

- no se mencionan las proporciones en que debe ir cada compuesto.
- no se evidencia un método, que se recuerda que debe tener una serie de etapas y condiciones.
- no se mencionan las condiciones tales como temperatura, tiempo, necesarias para llevar a cabo el método.
- el mezclar el polímero con otra sustancia no es un método, es una acción obvia si se quiere hacer una composición o mezcla o combinación.

Por lo anterior, las reivindicaciones 8 a 12 no pueden considerarse dentro del presente estudio y, en consecuencia, no hay lugar a reconocer para ellas el privilegio

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42313

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-067239

de patente solicitado.

SÉXTO: 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

SÉPTIMO: Que las reivindicaciones 1 a 7, no cumplen con el requisito de novedad del Rad. 14-067239-00002-0000. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

7.1. Objeto de la invención.

El problema técnico consiste en la necesidad de desarrollar agentes de dispersión para suspensiones sólidas, que mantengan su eficacia durante el almacenamiento.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un polímero de fórmula (XIV) donde los radicales están debidamente definidos (radicado N°14-67239-00002-00000, Págs. 2 – 7) y un método de preparación.

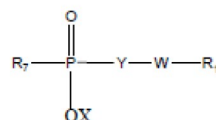
7.2 Determinación del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 10 de marzo 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	CO13-32235	“Ácidos fosfínicos mono-sustituidos como reguladores del peso molecular”	18/febrero/2013*

*Este documento corresponde a la publicación internacional WO2012/010594 con fecha de prioridad del 21-julio-2010



El documento D1 ^[1] divulga un Polímero de fórmula (XIV) con los radicales Y, W, X, R1 y R7 debidamente definidos, un peso molecular de 500- 200.000 g/mol, preferentemente 2.000-50.000 g/mol (Pág. 4 a 6; Pág. 23, línea 19 a Pág. 24, línea 10; Pág. 33, líneas 15 – 25)

¹[1]URL:[http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2007021535A1&KC=A1&FT=D&ND=4&date=20070125&DB=EPODOC&locale=en_E)

CC=US&NR=2007021535A1&KC=A1&FT=D&ND=4&date=20070125&DB=EPODOC&locale=en_E
P

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42313

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-067239

7.3. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

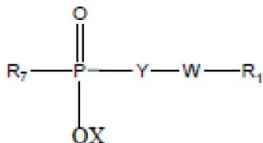
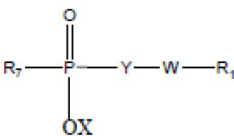
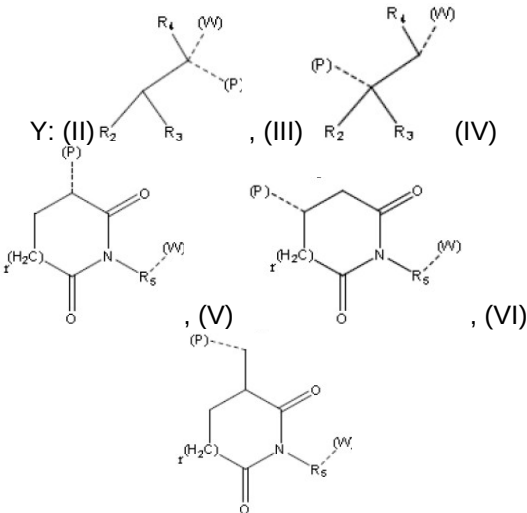
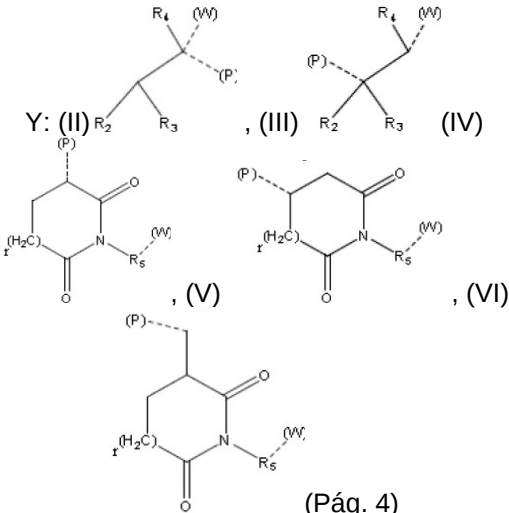
Novedad.

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 polímero reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 está referida a: “un polímero que tiene la formula (XIV)...” (Ver radicado N° 14-067239-00002-0000)

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el documento D1 que representa el estado de la técnica:

Características esenciales	D1
Polímero de fórmula (XIV)	Polímero de fórmula (XIV)
	 (Pág. 33, líneas 15 – 25)
X: H ⁺ , ion metálico alcali, ion metálico de tierra alcalino, entre otros	X: H ⁺ , ion metálico alcali, ion metálico de tierra alcalino, entre otros (Pág. 3, líneas 21 -25)
	 (Pág. 4)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42313

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-067239

línea 18; Pág. 23, línea 19 a Pág. 24, línea 10), lo que permite afectar todos los grupos inventivos planteados.

Las reivindicaciones dependientes 2-7 no mencionan alguna característica que haga nuevo al polímero de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

Respuesta a los argumentos del señor solicitante se señala lo siguiente:

Respecto a que el solicitante acepta el título que la examinadora considere, esta Oficina señala que a la examinadora no le es posible asignar un título puesto que la solicitud no presenta una sola invención y cada invención, que presenta una estructura química diferente, tendrá un título diferente.

Respecto a que el solicitante afirma que la solicitud presenta unidad de invención, se aclara que si bien es cierto la solicitud presenta una reivindicación independiente de producto y una de procedimiento, la razón de la falta de unidad de invención se presenta en la estructura del compuesto de fórmula (I) que presenta una estructura del tipo A-B-C-D tal como se expuso anteriormente en el oficio N° 5336 del 19 de mayo de 2015, razón por la cual se solicitó presentar las correspondientes divisionales.

En referencia a los argumentos de la solicitante, según los cuales D1 y D2 resuelven problemas técnicos diferentes y que esto no motivaría a una persona versada en desarrollar los compuestos reguladores de peso molecular; si bien es cierto que los documentos resuelven problemas diferentes a la solicitud, estos si mencionan estructuras similares a los de los compuestos y por eso para el Rad. 14-067239-00002-0000 se hizo el análisis de patentabilidad por nivel inventivo, ya que el examinador no afirma que los documentos D1 y D2 divulgan exactamente la misma materia comprendida en la presente solicitud.

OCTAVO: Que, de acuerdo con la modificación hecha por el solicitante, el título quedará de la siguiente manera: "POLÍMERO COMO AGENTE DE DISPERSIÓN PARA SUSTANCIAS EN POLVO".

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 "POLÍMERO COMO AGENTE DE DISPERSIÓN PARA SUSTANCIAS EN POLVO".

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42313

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-067239

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a (el) (los) la(s) sociedad(es) Sika Technology 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 27 Jun 2016

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDÓ DEL CASTILLO

Doctor(a)

ANDREA TOBOS MATEUS, andrea.tobos@tobos.com.co

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