

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Resolución N° 39409

Ref. Expediente N° 13173078 000015

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

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 Resolución No. 22010 del 28 de abril de 2016 la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “COMPOSICIÓN PARA RECUBRIMIENTO QUE COMPRENDE SUBMICROPARTÍCULAS QUE COMPRENDEN CARBONATO DE CALCIO, PROCESO PARA PREPARARLAS, Y USO DE LAS SUBMICROPARTÍCULAS”, con fundamento en los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que las reivindicaciones 23 a 24 se encontraban referidas a un uso y las reivindicaciones 1 a 22 no cumplían con el requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 16 de junio de 2016 con el No. 13-173078-00015-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad OMYA INTERNATIONAL AG, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que continuación se sintetizan:

En primer lugar, la recurrente presenta junto al escrito del recurso, un nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 22 reivindicaciones, argumentando que ha sido modificado con el fin de eliminar materia referente a la aplicación de la composición. También indica que la modificación efectuada cumple a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que esta no implica una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud original.

La recurrente indica que en vista de las modificaciones presentadas al pliego reivindicatorio allegado con el recurso, el título de la invención debe quedar de la siguiente manera: “COMPOSICIÓN PARA RECUBRIMIENTO QUE COMPRENDE SUBMICROPARTÍCULAS QUE COMPRENDEN CARBONATO DE CALIO Y PROCESO PARA PREPARARLAS”.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 39409

Ref. Expediente N° 13173078 000015

La recurrente argumenta con respecto a los parámetros de la invención que “(...) *contrario a lo que señala ese Despacho en la Resolución N° 22010, los valores del tamaño de partícula (D_{90} y D_{50}) y área de superficie BET de nitrógeno de las partículas no corresponden a un resultado a alcanzar sino a características técnicas esenciales de la invención expresadas como parámetros, que permiten complementar y especificar la definición de la composición para recubrimiento transparente y el método correspondiente (...) Ahora, tal y como se observa en todo el nuevo capítulo reivindicatorio, la caracterización del objeto de la presente invención no se hace únicamente a través de los parámetros relacionados con el tamaño de partícula y el área de superficie BET de nitrógeno de las mismas (...)*”.

La recurrente señala frente al documento D2 (GB 2028832) que “(...) *si bien sus enseñanzas presentan una composición que revela la mayoría de las características del objeto de la reivindicación principal de la presente invención, ninguno de las composiciones ejemplificadas y explícitamente ensayadas incluyen todos los componentes particulares y parámetros que caracterizan la composición para recubrimiento transparente del nuevo capítulo reivindicatorio (...) la anterioridad revela una lista larga de posibles aglutinantes, entre los que se encuentran aquellos particularmente definidos en la nueva reivindicación 1. Sin embargo, y en la misma línea de argumentos, aquellos aglutinantes definidos para la invención fueron seleccionados, de acuerdo al efecto transparente que se quería generar en la composición reivindicada. Es preciso señalar que la mayoría de los aglutinantes del documento D2 no son adecuados para obtener una composición para recubrimientos transparente o brillante. En realidad, los aglutinantes seleccionados de una lista extensa y que conforman el objeto de la presente invención son los únicos apropiados para establecer tales propiedades de recubrimiento de la composición*”.

Por otro lado, la recurrente explica con respecto al documento D3 que “(...) *tal documento se refiere a un papel de impresión recubierto y no a una composición para revestimiento transparente. De acuerdo con el análisis del Señor Examinador, el documento D3 enseña los aglutinantes de la reivindicación 1 en la columna 4, líneas 58 a 64. De hecho, en tal referencia, D3 divulga una lista de 8 aglutinantes, incluyendo los aglutinantes acrílicos (...) Es preciso resaltar que en la mayoría de los Ejemplos Específicos de D3 los aglutinantes alcohol polivinílico y aglutinantes a base de almidón se usan particularmente. Sin embargo, y como se comprobó en la respuesta al Concepto Técnico correspondiente al Oficio N° 15307, tales aglutinantes no son adecuados para la obtención de una composición para recubrimiento transparente, por lo que su selección en ningún momento sería congruente con el fin de la presente invención. Lo anterior quiere decir que el documento D3 incluye*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 39409

Ref. Expediente N° 13173078 000015

elementos que no son los deseados para la conformación de la composición reivindicada (...).

Por lo anterior la recurrente concluye que “(...) los documentos de la anterioridad sólo revelan listas con elementos de varias composiciones similares a la composición de la invención, más no divulgan una composición con todas y cada una de las definiciones de los componentes y parámetros que se especifican en el capítulo reivindicatorio que se presenta junto a este memorial. En consecuencia, es claro que la composición reivindicada es novedosa frente a las enseñanzas de los documentos D2 y D3, máxime si se tiene en cuenta que: i) la composición surge de una selección de elementos específicos de listas de diferentes realizaciones del estado de la técnica anterior (patente de selección) y ii) los parámetros definidos sí diferencian la composición de cualquier enseñanza de la anterioridad.”

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

Se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio allegado con el radicado No. 13-173078-00015-0000, ya que no implica una ampliación de la materia inicialmente presentada, de acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486. De igual forma, la recurrente paga la tasa correspondiente por la modificación voluntaria que realiza.

De acuerdo con lo anterior, la reivindicación 1 se encuentra referida a:

1. Una composición para recubrimiento transparente que comprende una dispersión acuosa de nanopartículas, donde las nanopartículas tienen uno, dos o tres de las dimensiones de menos de 250 nm (D_{90}) se dispersan sustancialmente y tienen un tamaño medio de partícula D_{50} de menos de 1 micra, en el que dichas nanopartículas son carbonato de calcio natural y son dispersadas en uno o más aglutinantes que incluye 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.

Con relación a los argumentos de la recurrente, respecto a los parámetros de la invención, esta Oficina encuentra que efectivamente la composición reclamada está definida por sus

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 39409

Ref. Expediente N° 13173078 000015

componentes tales como son nanopartículas de carbonato de calcio natural las cuales se encuentran dispersadas en uno o más aglutinantes como los definidos en la reivindicación 1. Además, tal como lo afirma la recurrente los valores del tamaño de partícula (D_{90} , D_{50}) de las partículas corresponden a parámetros y no a resultados a alcanzar, los cuales deben ser tenidos en cuenta como características técnicas esenciales de la invención reclamada para el análisis de patentabilidad.

Frente al documento D2 esta Oficina encuentra que el objeto de la invención allí divulgada consiste en obtener composiciones acuosas útiles para preparar papeles revestidos y tableros recubiertos que se caracterizan por su capacidad de impresión, la blancura, brillo y opacidad. Dicha composición de color para recubrimiento acuoso comprende un pigmento, un dispersante y un aglutinante, en donde del 5 al 95% en peso del pigmento son partículas cúbicas uniformes de carbonato de calcio de 0,1 a 10 μm de tamaño medio. (pág. 1, lín. 1 a 5 y 35 a 40). Entre los aglutinantes utilizados en la citada anterioridad se encuentran el fosfato de almidón, óxido de almidón y almidones procesados similares, carboximetilcelulosa y similares, derivados de celulosa, caseínas, copolímero de estireno-butadieno, copolímero de metacrilato-butadieno de metilo, polímero o copolímero de acrilato y / o metacrilato, copolímero de etileno-acetato de vinilo, etc. El aglutinante se utiliza usualmente en una cantidad de aproximadamente 5 a aproximadamente 25 partes en peso por 100 partes en peso del componente de pigmento (pág. 2, lín. 2 a 22). Así las cosas, la diferencia entre la composición definida en la reivindicación 1 y la composición divulgada en D2 radica en el aglutinante utilizado y en que el tamaño medio de partícula D_{50} es de menos de una micra.

Por otro lado, el documento D3 divulga una composición para papel recubierto que comprende una dispersión acuosa de aglutinante resinoso del 5 al 20%, 15 a 75 % de pigmento opaco inorgánico y del 20 a 65% de partículas de resina termoplásticas discretas (col. 1 lín. 5 a 10; col. 2, lín. 1 a 19). Dentro los aglutinantes utilizados se encuentran aquellos que contienen poli (alcohol polivinilo), copolímero de estireno-butadieno, proteína de soya, aglutinantes basados en almidón, poli (acetato de vinilo), polímeros acrílicos y caseína (col 4, lín. 57 a 64). El tamaño de partícula medio del pigmento allí mencionado puede encontrarse entre 0,2 μm hasta aproximadamente 5 μm (col.4, lín. 2 a 7). Por lo tanto, la diferencia entre la composición definida en la reivindicación 1 y la composición divulgada en D3 radica en el aglutinante utilizado, en que el tamaño medio de partícula D_{50} es de menos de una micra y en que se encuentra dirigido a composiciones de revestimiento que no son transparentes.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 39409

Ref. Expediente N° 13173078 000015

Ahora bien, al revisar las pruebas comparativas aportadas por la recurrente con el radicado No. 13-173078-00011-0000, se encuentra que se utilizan 4 composiciones en donde las dos primeras se preparan con los aglutinantes definidos en la reivindicación 1 de la presente solicitud de patente de invención, la tercera se prepara con un aglutinante a base almidón del estado de la técnica y la cuarta se prepara a base de alcohol polivinilo de acuerdo con el estado de la técnica. Los resultados obtenidos demuestran que las composiciones 1 y 2 exhiben un buen brillo y son transparentes, la composición 3 falló en formar una película cuando se secó y la cuarta composición presenta poca transparencia, un aspecto áspero y no generó una película con un bajo contenido de sólidos. Así las cosas, se demuestra que los aglutinantes reclamados en la presente invención son aptos para obtener composiciones para recubrimiento transparentes y con brillo mientras que las composiciones del estado de la técnica en las que se utiliza aglutinantes a base de almidón y alcohol polivinílico, no forman películas transparentes o fallan en formar una película para el recubrimiento.

Así las cosas, le asiste la razón a la recurrente en cuanto a que la materia reclamada en la presente solicitud de patente de invención es novedosa frente a las enseñanzas de los documentos D2 y D3 de acuerdo a lo expuesto anteriormente.

Bajo este panorama, a partir de las enseñanzas del estado de la técnica, la persona normalmente versada en la materia no derivaría de manera obvia o evidente el objeto que ahora se reivindica.

CUARTO: Que de acuerdo con lo anteriormente expuesto, en el presente caso las reivindicaciones 1 a 22, incluidas en el escrito radicado No. 13-173078-00015-0000 del 16 de junio de 2016, cumplen con los requisitos de patentabilidad de que trata el artículo 14 de la Decisión 486 y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para la misma la patente solicitada.

QUINTO: Que de acuerdo con el objeto al cual se concede la patente y la modificación propuesta por la recurrente, el título de la invención, quedará de la siguiente manera: “COMPOSICIÓN PARA RECUBRIMIENTO TRANSPARENTE QUE COMPRENDE NANOPARTÍCULAS DE CARBONATO DE CALCIO NATURAL DISPERSADAS EN UNO O MÁS AGLUTINANTES Y PROCESO PARA PREPARLA”.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Resolución N° 39409

Ref. Expediente N° 13173078 000015

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 22010 del 28 de abril de 2016, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

***“COMPOSICIÓN PARA RECUBRIMIENTO TRANSPARENTE QUE COMPRENDE
NANOPARTÍCULAS DE CARBONATO DE CALCIO NATURAL DISPERSADAS EN UNO
O MÁS AGLUTINANTES Y PROCESO PARA PREPARLA”***

Clasificación IPC: C 09D 7/00.

Reivindicación(es): 1 a 22 incluidas en el radicado No 13-173078-00015-0000

Titular(es): OMYA INTERNATIONAL AG.

Domicilio(s): Oftringen, Suiza.

Inventor(es): Charles Freeman, Joseph McJunkins.

Prioridad(es) N° 61/446,006 ***Fecha:*** 23 de Febrero de 2011. ***País:*** US

Solicitud internacional N°: PCT/EP2012/053089 ***Fecha:*** 23 de Febrero de 2012.

Vigente desde: 23 de Febrero de 2012 ***Hasta:*** 23 de Febrero de 2032

ARTÍCULO TERCERO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Resolución N° 39409

Ref. Expediente N° 13173078 000015

deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad solicitante OMYA INTERNATIONAL AG, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la etapa administrativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 5 de julio de 2017



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO
Superintendente de Industria y Comercio