

REPÚBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 16145

Ref. Expediente N° NC2016/0004262

Señor(a)
OMYA INTERNATIONAL AG
notificaciones@clarkemodet.com.co

Asunto: PATENTE DE INVENCIÓN - PCT

Patente de Invención	PT	Patente de Modelo de Utilidad			
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	PCT	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/EP2015/061229				
Fecha de Presentación Internacional	21 de mayo de 2015				

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	NC2016/0004262	18 de noviembre de 2016
Reivindicaciones:	NC2016/0004262	05 de abril de 2017
Dibujos:	NC2016/0004262	18 de noviembre de 2016
Prioridad(es):	País: EP, Número: 14169923.1 Fecha: 26 de mayo de 2014 País: US, Número: 62/018,772 Fecha: 30 de junio de 2014	

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido y el contenido técnico de esta solicitud 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

Oficio N° 16145

Ref. Expediente N° NC2016/0004262

cubiertas por la tasa pagada. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 16 del capítulo reivindicatorio (Radicado N° NC2016/0004262 del 04 de abril de 2017).

Título de la solicitud: "PARTÍCULAS QUE COMPRENDEN UN MATERIAL QUE CONTIENE CARBONATO DE CALCIO Y SU PROCESO DE OBTENCIÓN" (Rad. N° NC2016/0004262 del 18 de noviembre de 2016).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de obtener un material que contenga carbonato de calcio con una distribución de tamaño de partícula, área de superficie BET y valor de corte superior y susceptibilidad de captación de humedad controlados, con un bajo contenido de energía y que pueda ser usando como producto seco o que pueda ser convertido fácilmente a una lechada en el lugar de emplazamiento de los clientes dependiendo de las necesidades del cliente. Además, que este material no contenga biocidas ni dispersantes y que contenga carbonato de calcio con alta densidad aparente y propiedades de flujo con bajos niveles de polvo.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona crumbles que comprenden un material que contiene carbonato de calcio, los crumbles se caracterizan porque a) tienen un contenido de sólidos de 78,0 % en peso a 90,0 % en peso, sobre la base del peso total de los crumbles, b) comprenden partículas que tienen un i) tamaño de partícula de peso d_{75} de 0,7 a 3,0 μm , ii) tamaño de partícula medio de peso d_{50} de 0,5 a 2,0 μm , iii) tamaño de partícula de peso d_{25} de 0,1 a 1,0 μm , medido según el método de sedimentación, y c) comprenden partículas que tienen un área de superficie específica BET de 4,0 a 12,0 m^2/g , medida por adsorción de gas de nitrógeno usando la isoterma BET (ISO 9277:2010). Además un proceso para la preparación de crumbles que comprende por lo menos un material que contiene carbonato de calcio, tal como se define en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, el proceso se caracteriza por comprender los pasos de: a) proveer por lo menos un material que contiene carbonato de calcio en la forma de una lechada acuosa que tiene un contenido de sólidos del orden de 5,0 a 45,0 % en peso, sobre la base del peso total de la lechada, b) moler en húmedo el por lo menos un material que contiene carbonato de calcio del paso a) para obtener una lechada acuosa del por lo menos un material que contiene carbonato de calcio molido húmedo, en donde las partículas del por lo menos un material que contiene carbonato de calcio molido húmedo tienen un i) tamaño de partícula de peso d_{75} de 0,7 a 3,0 μm , ii) tamaño de partícula medio de peso d_{50} de 0,5 a 2,0 μm , iii) tamaño de partícula de peso d_{25} de 0,1 a 1,0 μm , medido según el método de sedimentación, y iv) un área de superficie específica BET de 4,0 a 12,0 m^2/g , medida por adsorción de gas de nitrógeno usando la isoterma BET (ISO 9277:2010), c) deshidratar mecánicamente la lechada acuosa del paso b) para obtener crumbles que comprenden el por lo menos un material que contiene carbonato de calcio con un contenido de sólidos de 78,0 % en peso a 90,0 % en peso, sobre la base del peso total de los crumbles y un artículo que comprende los desechos finos, como también a un uso de los desechos finos en la fabricación de papel, estucados de papel, alimentos, plásticos, en agricultura, pintura, recubrimientos, adhesivos, sellantes, productos farmacéuticos, aplicaciones agrícolas, de construcción y/o cosméticas.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C09C 1/02, C08K 3/00, C01F 11/18, C09C 3/04, C09C 3/08, C08K 3/26, C08K 9/04.

Oficio N° 16145

Ref. Expediente N° NC2016/0004262

4. De la solicitud de patente

Improcedencia del reconocimiento del resultado de examen de patentabilidad de solicitud extranjera (Art 46 D486)

La solicitud en trámite, que presento el procedimiento acelerado de exámenes de patente (PPH) no puede ser concedida tal como fue en la Oficina Europea, porque no cumple con los requisitos necesarios contemplados en Colombia de acuerdo a lo establecido en la Decisión 486. Lo anterior, teniendo en cuenta que en el capítulo reivindicatorio estudiado se incluyen términos generales que abarca una gama de posibilidades, también incluye términos relativos y/o imprecisos que no permiten establecer un intervalo puntual para cada una de las características técnicas, no siendo claro el objeto a proteger, ya que no permiten una comparación con el estado de la técnica; además no se encuentra traducida la palabra “crumbles” lo cual se debe presentar el capítulo reivindicatorio en idioma castellano, adicionalmente, el uso no corresponde ni a un producto ni a un procedimiento, sino que es simplemente la aplicación industrial de esos productos o procedimientos, por lo tanto, las reivindicaciones 14 y 15 no son patentable.

Reivindicaciones (Art. 30 D 486, Art. 22 PCT)

- Las reivindicaciones 1, 3, 5, 6 y 13 no son claras porque presentan términos generales tales como: *“un material que contiene carbonato de calcio”* (Reiv. 1, 5, 6), *“partículas”*, *“método de sedimentación”* (Reiv. 1 y 5), *“óxidos metálicos”*, *“hidróxidos metálicos”*, *“sales metálicas”*, *“carbonatos”* (Reiv. 3), *“agente hidrofobizante”*, *“ácido carboxílico alifático”*, *“productos de reacción”*, *“grupo alifático lineal, ramificado y cíclico”*, *“monoésteres de ácido fosfórico”*, *“diésteres de ácido fosfórico”* (Reiv. 3, 13), *“moler”*, *“deshidratar mecánicamente”* (Reiv. 5 y 6), *“secar”*, *“dispersante a base de poliacrilato”* (Reiv. 13) los cuales, aunque corresponden a términos conocidos, abarcan una extensa gama de posibilidades, de tal manera que sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones. Se sugiere sustituirlas por un término preciso o un rango concreto.
- Las reivindicaciones 2, 3 a 9 y 13 no son claras porque presentan términos relativos y/o imprecisos tales como: *“por lo menos”* (Reiv. 2, 3, 5, 6, 8, 9, 13), *“uno o más”* (Reiv. 3, 13), *“≤”* (Reiv. 4), *“menor”* (Reiv. 7), *“parcialmente”* (Reiv. 9), *“preferencia”* (Reiv. 3) utilizados para definir el rango de varias características del producto 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. Se sugiere sustituirlas por un término preciso o un rango concreto.
- Se solicita traducir la palabra “Crumbles”, lo anterior para dar claridad a la misma.
- La estructura de las reivindicaciones 1 y 5, tiene más de un enlace gramatical al referir *“que comprenden”*, *“caracterizado porque”* y *“comprenden”*, lo cual no

Oficio N° 16145

Ref. Expediente N° NC2016/0004262

permite distinguir claramente el objeto que busca proteger.

- La expresión “y/o”, “o”, encontrada en las reivindicaciones 3, 4, 6, 7, 8, 12 y 13, precediendo una característica no es limitativo, porque hace opcional a la característica y no limita el alcance la reivindicación.
- La reivindicación 14 que tienen como objeto un producto “*artículo*”, presenta falsa dependencia de reivindicaciones 1 a 4 que son de un producto “*Los crumbles*”, y son independientes de ella, lo cual no es permitido. Las reivindicaciones dependientes son particularidades de la reivindicación independiente de la cual depende, lo cual no sucede en este caso.
- La reivindicación 14 y 15 si bien reclama un artículo las características que reclama se considera el uso que se le puede dar a las crumbles que comprenden carbonato de calcio.

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: 26 de mayo de 2014, y consultadas la fuentes documentales y bases de datos a las que tiene acceso esta oficina, no se encontró documento alguno que anticipe el objeto de esta solicitud, sin embargo, se recomienda modificar las reivindicaciones 1 a 9 y 12 a 15 que están afectadas por claridad según el Art. 30 de la Decisión 486.

6. Conclusión

Por lo que las reivindicaciones 1 a 16, no se encuentran divulgadas en el estado técnico y tiene novedad, cumplen con los requisitos del Art. 16 y 18 de la Decisión D 486/2000, sin embargo, se recomienda modificar las reivindicaciones 1 a 9 y 12 a 15 que están afectadas por claridad según el Art. 30 de la Decisión 486.

7. Respuesta a los argumentos del señor solicitante

La solicitante argumenta que: *“Su Despacho ha indicado que el preámbulo en las antiguas reivindicaciones 1, 5 y 13, 'desechos finos', 'un proceso para la preparación de desechos finos' y 'artículo', es general y no permite comparar adecuadamente la invención con el estado del arte; ante lo cual el solicitante manifiesta su completo desacuerdo e indica que el preámbulo de dichas reivindicaciones es completamente entendido por una persona versada en la técnica. No obstante, se informa que el término “desechos finos” ha sido reemplazado por su término equivalente en inglés “crumbles”, ya que la traducción empleada en español no es apropiada para el término “crumbles”, término completamente entendido por una persona versada en el arte. Adicionalmente, teniendo en cuenta que los “crumbles” de la presente solicitud corresponden realmente a trozos de carbonato de calcio, es esencial entender que dichos “crumbles” son definidos por su tamaño de partícula y área superficial específica, lo cual los hace nuevos en relación con el estado del arte”*. Se aclara que, aunque es conocido por una persona versada en la materia, no se aceptan

Oficio N° 16145

Ref. Expediente N° NC2016/0004262

palabras que no estén traducidas en el idioma castellano, por lo tanto, se sugiere que la cambie por otro termino.

Por otro lado, la solicitante argumenta que: *“En cuanto a los términos ‘finos’, ‘por lo menos’, ‘mediano’ y ‘uno o más’ considerados como imprecisos (...)”*. Referente a lo anterior, esta Oficina indica que los términos objetados como imprecisos no limitan el alcance de la invención y no permiten distinguir la invención del estado de la técnica, por ejemplo, al mencionar el término *“uno o más”*, el rango no se restringe a un valor superior incluyendo así infinitas opciones, lo cual indicaría que dichas características son opcionales en la invención, por lo tanto, el examinador no los estudia porque pueden o no tenerse en cuenta en la invención.

Ahora bien, la solicitante argumenta que: *“En relación con los términos ‘un material que contiene carbonato de calcio’, ‘partículas’, ‘un material de relleno particulado’, ‘una capa de tratamiento’, ‘un agente hidrofobizante’, ‘un ácido carboxílico alifático’, ‘proveer’, ‘deshidratar mecánicamente’, ‘un grupo alifático lineal, ramificado y cíclico’, ‘secar’, ‘dispersar’, ‘un dispersante a base de poliacrilato’, ‘plástico’, ‘películas’, ‘películas sopladas’, ‘películas respirable’, ‘fibras’, ‘cloruro de polivinilo’, ‘plastisoles’, ‘polímeros termo-endurecibles’, ‘poliésteres insaturados termo-endurecibles’, ‘poliuretanos insaturados termoendurecibles’, ‘alimentos’, ‘artículos cosméticos’, ‘sellantes’, ‘farmacéuticos’, ‘papel’, ‘estucados de papel’, ‘artículos de recubrimiento’, ‘pintura’ y ‘adhesivos’ considerados como generales, se aclara que: (...), ya que ello significaría limitar innecesariamente la presente invención”*.

Se aclara que, aunque son empleados en el campo técnico, no especifican claramente la invención sugiriendo de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones, por lo cual, no son permitidos. Ahora bien, complementando lo anterior, es importante traer lo dicho por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

“[...] las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y concisas. Agrega la jurisprudencia del Tribunal que ‘Su fundamento radica pues en la descripción respectiva, de forma tal que el alcance de la reivindicación corresponda y se justifique con el contenido de aquella’. (Proceso 106-IP-2002, patente: BATERIA CON CONTROLADOR INCORPORADO, publicado en la Gaceta Oficial N° 892, de 31 de enero de 2003)”. [1]

“[...] las reivindicaciones presentadas deben ser totalmente claras y precisas lo que significa que, en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, sólo si la situación lo exige podrá contener elementos que sirvan para aclararla”. [2] – subrayado fuera de texto-

Se le recuerda que las palabras elegidas para redactar las reivindicaciones son muy importantes, ya que la patente es un documento con contenido técnico, pero también es un documento jurídico, teniendo claro que las reivindicaciones, tal y como están redactadas, son las que definen el objeto de la protección, por lo que se reitera que los términos generales e imprecisos no son claros, ni concisos ya que no especifican un rango específico sobre el cual deba desarrollarse la invención, presentando una amplia gama de posibilidades y variaciones, por lo tanto no son aceptados.

Oficio N° 16145

Ref. Expediente N° NC2016/0004262

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.

Si como respuesta a este requerimiento el solicitante llegara a modificar: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presente un nuevo capítulo reivindicatorio, y desee que se realice un nuevo examen de patentabilidad a esta modificación, no deberá pagar la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente a la tasa de examen de patentabilidad. En todo caso, el número de requerimientos por no patentabilidad estará supeditado a que el término del estudio de patentabilidad no sea superior a 18 meses, contados desde la publicación de la solicitud de patente de invención. Adicionalmente, 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 deberá pagar la tasa por reivindicación adicional.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante para los sesenta (60) días.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Título I, Actuaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio; Capítulo sexto, publicación, comunicación, notificación y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

Atentamente,



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: JULIE JOHANNA BARRERO BUSTAMANTE
Revisado: JULIE JOHANNA BARRERO BUSTAMANTE
Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ