

REPÚBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 3664

Ref. Expediente N° NC2016/0000076

Señor(a)
EIFFAGE INFRASTRUCTURES
mde@mdelaw.com

Asunto: PATENTE DE INVENCIÓN - PCT

Patente de Invención	PT	Patente de Modelo de Utilidad			
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	PCT	Capítulo I		Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/FR2015/050142				
Fecha de Presentación Internacional	21 de enero 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	NC2016/0000076	21 de julio de 2016
Reivindicaciones:	NC2016/0000076	21 de julio de 2016
	NC2016/0000076	21 de octubre de 2016
Respuesta del solicitante:	NC2016/0000076	21 de octubre de 2016
Prioridad(es):	País: FR, FRANCIA Número: 1450448 Fecha: 21 de enero 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. Modificaciones presentadas (Art. 34 D 486 y Art. 19, 22 y 34 PCT)

Oficio N° 3664

Ref. Expediente N° NC2016/0000076

Se aceptan las modificaciones presentadas comoquiera que se ajustan a las prescripciones contenidas en el reglamento del PCT y en el Art 34 de la Decisión 486

4. 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 11 del capítulo reivindicatorio (Radicado NC2016/0000076 del 21 de octubre de 2016).

Título de la solicitud: “MEZCLAS PRIMARIAS DE BITUMEN-POLÍMERO, ÚTILES PARA LA PREPARACIÓN DE AGLUTINANTES DE BITUMEN-POLÍMERO, PRODUCTOS OBTENIDOS A PARTIR DE ESTAS MEZCLAS PRIMARIAS” (Rad. NC2016/0000076 del 21 de julio de 2016).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de mejorar las mezclas de aceites vegetales-polímeros que sean estables al almacenamiento, con características favorables de consistencia en estado pastoso y de propiedades mecánicas.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona una mezcla primaria útil para la preparación de composiciones bitumen/polímero, que comprende:

- (a) por lo menos 25 % por peso, de preferencia de 25 % a 80 % por peso, de polímero,
- (b) por lo menos una resina aglutinante termoplástica de masa molecular promedio comprendida entre 100 y 3 000 g/mol,
- (c) y/o uno o más (mono)ésteres alquílicos -de preferencia metílicos- de ácidos grasos con C16-C18, en particular aceite de girasol, aceite de linaza, aceite de colza, aceite de soya y/o aceite de girasol isomerizado o no.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C08L 95/00, C08L 91/00, C08L 93/00, C04B 24/24, C04B 26/26.

5. De la solicitud de patente

Título

El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque se menciona el uso de las mezclas pero no se menciona los componentes principales para diferencias de otras mezclas, por lo cual se sugiere al solicitante hacer la corrección necesaria.

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

Las reivindicaciones 1 a 7 no se encuentran debidamente soportadas en la descripción puesto que en las realizaciones preferidas hace referencia a la preparación de mezclas

Oficio N° 3664

Ref. Expediente N° NC2016/0000076

primarias mencionadas en la tabla 1, lo cual no evidencia la acción de todas las posibles composiciones reclamadas, sino que se hace una generalización de manera especulativa.

Se sugiere restringir la solicitud a una razonable cantidad de acuerdo a las composiciones, que se encuentran debidamente soportadas en el capítulo descriptivo. Teniendo en cuenta la descripción en los ejemplos se encuentra:

Tabla 1. Ejemplos de los componentes de las mezclas primarias soportadas

Componentes	Soporte de los ejemplos presentados
copolímero de estireno y de butadieno de estructura molecular lineal o en estrella	Polímero SBSICO con 30 % a 33 % de estireno
resinas de hidrocarburos y/o las resinas de terpenos fenólicos	ESCOREZ 1102, ESCOREZ 1310, DERTOPHENE T, PICCOTAC 1095, PICCOTAC 7590
un (mono)ésteres alquílicos-en particular metílicos-de ácidos grasos con C16-C18, en particular aceite de girasol, aceite de linaza, aceite de colza, aceite de soya y/o aceite de girasol isomerizado o no.	Oléoflux® 18

El solicitante debe definir específicamente la materia y el alcance de la invención a través de las características técnicas esenciales que se encuentren enteramente soportadas en la descripción.

Las reivindicaciones 1 y 8 no son concisas cuando emplean los términos y/o expresiones “resina aglutinante termoplástica”, “resinas de hidrocarburos”, “resinas de terpenos fenólicos”, en la definición de los componentes de la mezcla y la composición, porque definen los componentes por su familia química, función o actividad, pero no por un compuesto o componente como tal, lo que hace que se obtengan un número indefinido de composiciones y procesos que no encuentran soporte en la descripción. Por lo tanto, se requiere al solicitante que defina de manera correcta los compuestos que se encuentren soportados en la descripción.

La reivindicación 8 no es clara porque:

- Es una reivindicación del tipo procedimiento y debe definirse por sus etapas y condiciones en cada una de ellas, tal como tiempo y temperatura, y no por los componentes de la composición.
- se refieren a un proceso de preparación de la composición reivindicada el cual consiste únicamente en mezclar los componentes, sin embargo no se mencionan las condiciones necesarias para realizar dicho proceso. Se le recuerda al solicitante que un proceso se refiere a actividades ordenadas por una secuencia de etapas lógicas.

Las reivindicaciones 9 y 11 no son clara porque se enuncian como un bitumen o pavimento pero se define por cómo es preparado, lo cual no corresponde una característica esencial. 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. Las reivindicaciones de producto deben caracterizar un producto por la forma o constitución del mismo y las partes que lo componen. En cambio, las reivindicaciones de procedimiento se deben caracterizar por la secuencia de etapas técnicas que llevan a la transformación de una materia prima para la obtención de una cosa o resultado.

Oficio N° 3664

Ref. Expediente N° NC2016/0000076

Descripción (Art 28 D 486)

El capítulo descriptivo contiene marcas comerciales: ESCOREZ 1102, ESCOREZ 1310, DERTOPHENE T, PICCOTAC 1095, PICCOTAC 7590, Oléoflux® 18, Coatex (viscodis 174), 60 (tensoactivo) (Pág. 17 y 18), en las cuales no se definen los compuestos específicos a los que corresponden dichas marcas, ya que la composición de éstas, puede cambiar con el paso del tiempo, aunque conserven el mismo nombre. Se requiere al solicitante que modifique el capítulo de la descripción incluyendo los ejemplos, teniendo en cuenta lo anterior, sin ampliación de materia.

Se requiere a la solicitante hacer las aclaraciones necesarias.

6. Unidad de Invención (Art. 25 D486)

Los grupos mencionados anteriormente no presentan un concepto común inventivo puesto que los grupos inventivos definen objetos técnicos diferentes (una composición, y dos procesos para otro tipo de composiciones) que tendrían un problema técnico diferente a resolver, por lo que la presente solicitud no tiene unidad de invención.

De tal manera se evidencian 3 grupos inventivos debido a las diferencias de las reivindicaciones, en cuanto a que son tres tipos de reivindicaciones independientes.

Los Grupos Inventivos están definidos por las siguientes características **esenciales**:

1º Grupo inventivo: mezcla primaria útil (reivindicaciones 1 a 7)

2º Grupo inventivo: procedimiento para la preparación de composiciones bitumen/polímero (reivindicaciones 8 a 11)

Se sugiere presentar las solicitudes divisionales que considere necesarias, ó limitar la solicitud inicial a una sola invención eliminando de ella las otras invenciones.

7. 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: 21 de enero de 2014, y se encontraron los siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	WO2007095707	Environmentally degradable polymeric blend and process for obtaining an environmentally degradable polymeric blend	30 de agosto de 2007
D2	WO2005087869	Improved polymer modified bituminous binder with low emissions	22 de septiembre de 2005

El documento D1¹ divulga mezcla polimérica que comprende del 10 al 90% Poli(butileno adipato/butileno tereftalato (Tabla 1), 0.01 a 2% Resina epóxica, antioxidante (Pág. 10, líneas 4 a 18), 2 al 30 % ester de aceite vegetal, tal como aceite de soya, de girasol, de canola, de oliva, de palma (reivindicación 2)

¹URL:https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20070830&CC=WO&NR=2007095707A1&KC=A1

Oficio N° 3664

Ref. Expediente N° NC2016/0000076

El documento D2² divulga mezcla bituminosa que comprende (ejemplo 1) 25 % Estireno-butadieno-estireno (Pág. 5, línea 2), Bitumen parafínico o bitumen naftínico, Mono- alquil ester de aceite vegetal tal como metil ester de aceite de colza (reivindicación 1) y un método de preparación (Pág. 7, línea 25 a Pág. 8, línea 4).

8. Examen de Patentabilidad (Art. 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

Grupo inventivo 1

La **reivindicación 1** consiste en: “*mezcla primaria útil para la preparación de composiciones de bitumen/polímero, dicha mezcla primaria comprende (...) (NC2016/0000076 del 21 de octubre de 2016).*”

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

Características esenciales	D1	D2
Mezcla primaria que comprende:	Mezcla polimérica que comprende	Mezcla bituminosa que comprende (ejemplo 1):
entre 25 % hasta el 80 % por peso de polímero, que se selecciona de copolímero de estireno y de butadieno de estructura molecular lineal o en estrella	Del 10 al 90% Poli(butileno adipato/butileno tereftalato (Tabla 1)	25 % Estireno-butadieno-estireno (Pág. 5, línea 2)
una resina aglutinante termoplástica que se selecciona de resinas de hidrocarburos y/o las resinas de terpenos fenólicos	0.01 a 2% Resina epóxica, antioxidante (Pág. 10, líneas 4 a 18)	Bitumen parafínico o bitumen naftínico
un (mono)ésteres alquílicos-en particular metílicos-de ácidos grasos con C16-C18, en particular aceite de girasol, aceite de linaza, aceite de colza, aceite de soya y/o aceite de girasol isomerizado o no.	2 al 30 % Ester de aceite vegetal, tal como aceite de soya, de girasol, de canola, de oliva, de palma (reivindicación 2)	Mono- alquil ester de aceite vegetal tal como metil ester de aceite de colza (reivindicación 1)

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales de la mezcla primaria de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en los documentos D1 y D2, de forma independiente, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva, según lo divulgado de manera independiente en los documentos D1 y D2.

²URL:https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2005087869A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20050922&DB=&locale=en_EP

Oficio N° 3664

Ref. Expediente N° NC2016/0000076

Asimismo, el documento D1, divulgan las características de las reivindicaciones dependientes así:

- Reivindicación 3:
 - a) Entre 25% hasta el 55% por peso
 - c) Entre 75% hasta 45% por peso(D1: tabla 1, reivindicación 2)
- Reivindicación 6:
 - a) Entre 30% hasta el 70% por peso
 - c) Entre 70% hasta 30% por peso(D1: tabla 1, reivindicación 2)

Las reivindicaciones dependientes 3 y 6 no mencionan alguna característica que haga nueva a la composición de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

Grupo Inventivo 2

La **reivindicación 8** consiste en: “*Un procedimiento para la obtención de una mezcla primaria útil para la preparación de composiciones bitumen/polímero (...)* (NC2016/0000076 del 21 de octubre de 2016).

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

Características esenciales	D2
Procedimiento para la obtención de una mezcla primaria que comprende:	Procedimiento para la obtención de mezcla bituminosa que comprende (Pág. 7, línea 25 a Pág. 8, línea 4):
1) Obtener una mezcla mediante extrusión de: - a)entre 25 % hasta el 80 % por peso de polímero, que se selecciona de copolímero de estireno y de butadieno de estructura molecular lineal o en estrella - b)una resina aglutinante termoplástica que se selecciona de resinas de hidrocarburos y/o las resinas de terpenos fenólicos c) un (mono)ésteres alquílicos-en particular metílicos-de ácidos grasos con C16-C18, en particular aceite de girasol, aceite de linaza, aceite de colza, aceite de soya y/o aceite de girasol isomerizado o no. A una temperatura de 40 a 160°C	(i)mezclar los componentes 25 % Estireno-butadieno- estireno (Pág. 5, línea 2), Bitumen parafínico o bitumen naftínico, Mono- alquil éster de aceite vegetal tal como metil éster de aceite de colza (reivindicación 1) A una temperatura de 50 a 150°C
2. Adicionar bitumen a la mezcla primaria, manteniendo la temperatura entre 160°C y 170°C bajo agitación mecánica simple mediante un agitador de paletas	(ii) adicionar el bitumen a la mezcla a una temperatura de 100°C a 210°C

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del procedimiento de la reivindicación 8 habían sido divulgadas previamente en el documento D2, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Oficio N° 3664

Ref. Expediente N° NC2016/0000076

En consecuencia, la reivindicación 8 no es nueva, según lo divulgado en el documento D2.

9. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2007095707	1, 3 y 6	Novedad
D2	WO2005087869	1 y 8	Novedad

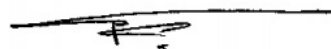
En cumplimiento del artículo 45, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

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:MAYRA ALEJANDRA QUINTERO

Oficio N° 3664

Ref. Expediente N° NC2016/0000076

Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ