

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 55577

Ref. Expediente N° NC2017/0011317

Por la cual se deniega una Patente de Invención

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que SIKA TECHNOLOGY AG, presentó petición de divisional, la cual fue aceptada para trámite mediante N° NC2017/0011317 para la invención titulada “AGENTE DE DISPERSIÓN PARA SUSPENSIONES SÓLIDAS”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2012/069462 del 2 de octubre de 2012.

SEGUNDO: Que la mencionada solicitud se presentó como una división de la solicitud 14067239, la cual fue publicada 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 realizado el examen de fondo mediante Oficio N°1964, notificado el 16 de febrero de 2021, se requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° NC2017/0011317 el 1 de julio de 2021, respondió oportunamente el requerimiento formulado sin presentar nuevo capítulo reivindicatorio. Por lo tanto, se tendrá en cuenta el capítulo reivindicatorio presentado con el radicado N° NC2017/0011317 del 2 de noviembre de 2017.

QUINTO: 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 industrial*”.

SEXTO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 16 incluidas en el radicado bajo el N° NC2017/0011317 del 2 de noviembre de 2017, no cumplen los requisitos indicados. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1 Objeto de la invención

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de diseñar aditivos mejorados que tengan un buen efecto de dispersión en suspensiones sólidas, particularmente un efecto fácilmente dispersante y plastificante de las suspensiones sólidas que permita un control óptimo y práctico del período de tiempo de procesamiento, en particular cuando la suspensión sólida es un aglutinante mineral.

Resolución N° 55577

Ref. Expediente N° NC2017/0011317

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un polímero que tiene la fórmula (XIV) como agente de dispersión para sustancias en polvo.

6.2 Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 30, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que 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”*.

El capítulo reivindicativo no cumple con el requisito de sustento en la descripción porque la materia de las reivindicaciones es presentada de manera muy general y el sustento técnico en la descripción es insuficiente para explicar la generalidad reclamada, nótese que las modalidades preferidas utilizan polímeros particulares y una sustancia en polvo particular, específicamente cemento, no obstante, las reivindicaciones consideran de forma genérica cualquier sustancia en polvo.

Ahora bien, la frase *“como agente de dispersión para sustancias en polvo”* no es una característica técnica del polímero, por lo cual las reivindicaciones 6, 7 y 8 presentan una falsa dependencia. La reivindicación 1 no reclama una mezcla de una sustancia en polvo y un polímero, sino que reclama solo el polímero.

Finalmente, las expresiones *“sustancias en polvo”* *“aglutinante mineral”* y *“aglutinante hidráulico”* son ambiguas e imprecisas y no permiten definir específicamente el alcance de la materia reclamada.

6.3 Unidad de invención (Art. 25 Decisión 486)

El artículo 25 de la Decisión 486 señala lo siguiente: *“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”*.

En efecto, la solicitud carece de unidad de invención, debido a que reclama más de un grupo inventivo sin la presencia de características o elementos técnicos nuevos e inventivos que son comunes a todas las invenciones, lo anterior teniendo en cuenta que el concepto común es un polímero que tiene la fórmula (XIV), y se encuentra divulgado en el estado de la técnica, específicamente en el documento CO13-32235 (Pág. 4 a 6; Pág. 23, línea 19 a Pág. 24, línea 10; Pág. 33, líneas 15–25).

Esta Oficina ha determinado que el capítulo reivindicatorio contiene dos grupos inventivos diferentes, así:

Grupo inventivo 1: Polímero de fórmula (XIV) (reivindicaciones 1 a 11).

Grupo inventivo 2: Mezcla que comprende polímero de fórmula (XVI) y un polvo y método de obtención de la mezcla (reivindicaciones 12 a 16).



Resolución N° 55577

Ref. Expediente N° NC2017/0011317

En consecuencia, la solicitud no cumple con el artículo citado y, por lo tanto, esta oficina se pronunciará sobre el grupo inventivo 1.

6.4 Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 2 de octubre de 2011 que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	CO13-32235	Ácidos fosfínicos mono-sustituídos	18-02-2013
	Equivalente WO2012/010594		Fecha de presentación 19-07-2011 Fecha de prioridad 21-07-2010

El documento D1¹ divulga un polímero de fórmula (XIV) con los radicales Y, W, X, R1 y R7 plenamente definidos y un peso molecular de 500- 200000 g/mol, preferentemente 2000-50000 g/mol (Pág. 4 a 6; Pág. 23, línea 19 a Pág. 24, línea 10; Pág. 33, líneas 15–25).

6.5 Novedad (Art 16 Decisión 486)

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 fórmula (XIV) como agente de dispersión para sustancias en polvo (...)”*

(Radicado N° NC2017/0011317 del 2 de noviembre de 2017).

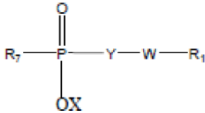
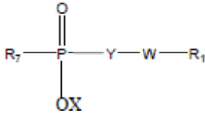
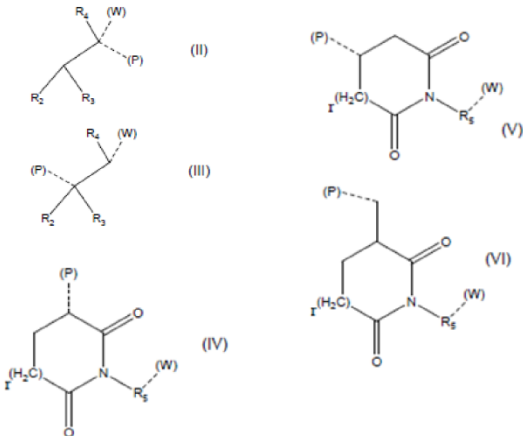
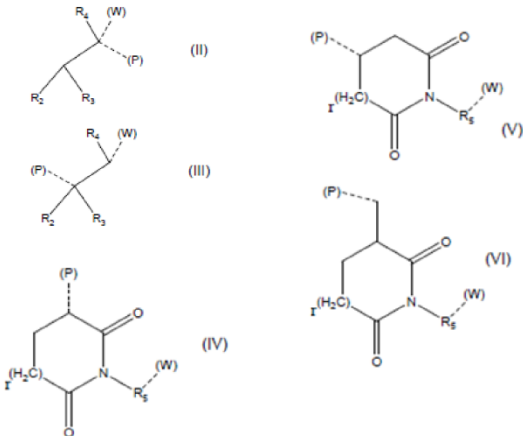
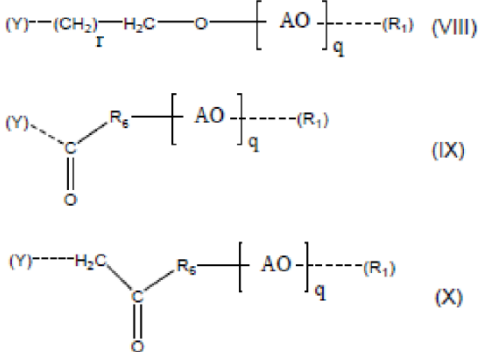
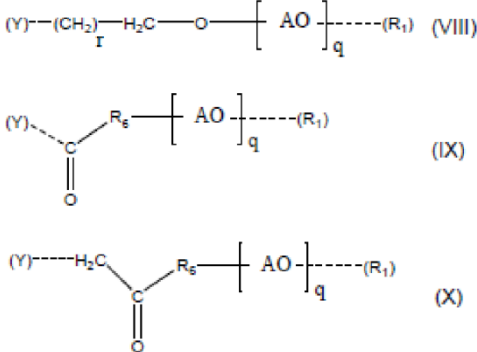
La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el documento D1 que representa el estado de la técnica:

¹<https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/042858727/publication/CO6680647A2?q=pn%3DWO2012010594A1>

Resolución N° 55577

Ref. Expediente N° NC2017/0011317

Tabla 1. Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica

Características esenciales	D1
Polímero que tiene la fórmula (XIV) 	Polímero que tiene la fórmula (XIV)  (Pág. 33, líneas 15 – 25)
X es H+, un ion de metal alcalino, un ion de metal alcalinotérreo, un ion de metal divalente o trivalente, un ion de amonio, un grupo amonio orgánico o un grupo orgánico que tiene un peso molecular de ≤ 200 g/mol, en particular es Na+ o K+	X es H+, un ion de metal alcalino, un ion de metal alcalinotérreo, un ion de metal divalente o trivalente, un ion de amonio, un grupo amonio orgánico o un grupo orgánico que tiene un peso molecular de ≤ 200 g/mol, en particular es Na+ o K+ (Pág. 3, líneas 21-25, Pag 7 y 8)
Y es una de las fórmulas (II) a (VI) 	Y es una de las fórmulas (II) a (VI)  (Pag 4)
W es una de las fórmulas (VII) a (X) 	W es una de las fórmulas (VII) a (X)  (Pag 5)
R1 es H, un grupo alquilo, que tiene de 1 a 20 átomos de carbono, un grupo alquilarilo, que tiene de 7 a 20 átomos de carbono o fórmula (XI)...	R1 es H, un grupo alquilo, preferiblemente con 1-20 átomos de carbono, un grupo alquilarilo, preferiblemente con 7-20 átomos de carbono, o la fórmula (XI)... (Pág. 5, línea 10 a Pág.6, línea 18)
Y R7 es un polímero que comprende al menos un monómero M en el estado polimerizado, donde R7 tiene un peso molecular de 500 a 200.000 g/mol	Y R7 es un polímero que comprende al menos un monómero M en el estado polimerizado, donde R7 tiene un peso molecular de 500 a 200.000 g/mol (pág. 33, líneas 11-14)
El monómero M se selecciona del grupo que consiste en: - ácidos monocarboxílicos y dicarboxílicos monoetilénicamente insaturados (C3 a C6) y sus ésteres de alquilo C1-C20 y ésteres de (metil-)poli(oxialquilen), sus amidas, nitrilos y anhídridos, - (C1 a C20) (met)alquil acrilatos, (C1 a C20) (met)alquilacrilamidas, (C1 a C20) (met)alquil acrilonitrilos y (metil-)poli(oxialquilen)(met)acrilatos,	El monómero M se selecciona del grupo que consiste en: - ácidos monocarboxílicos y dicarboxílicos monoetilénicamente insaturados (C3 a C6) - acrilatos (C1-C20)-(met-) de alquilo, acrilamidas (C1-C20)-(met-)-alquilo, acrilonitrilos (C1-C20)-(met-)-alquilo y acrilatos poli(oxialquilen)(met-)

Resolución N° 55577

Ref. Expediente N° NC2017/0011317

- ésteres vinílicos de ácidos carboxílicos que contienen hasta 20 átomos de carbono, compuestos aromáticos vinílicos que tienen hasta 20 átomos de carbono, - éteres vinílicos y éteres alílicos de alcoholes que contienen 1 a 12 átomos de carbono, (metil-) poli(oxialquilen) alil éteres, (metil-) poli(oxialquilen) vinil éteres, - hidrocarburos alifáticos que tienen 2 a 10 átomos de carbono y 1 o 2 enlaces dobles olefínicos, N-vinil amidas cíclicas y de cadena abierta, - y mezclas de estos monómeros.	- ésteres de vinilo de ácidos carboxílicos que contienen de 2 a 20 átomos de C, vinilaromáticos con hasta 20 átomos de C, - éteres vinílicos y éteres alílicos de alcoholes que contienen 1 a 12 átomos de C, metil-poli (oxialquilen)- éteres de alilo, metil-poli(oxialquilen) éteres de vinilo, - hidrocarburos alifáticos con 2 hasta 10 átomos de C y 1 o 2 dobles enlaces olefínicos, cíclicos y de cadena abierta, N-vinilamidas, - y mezclas de estos monómeros. (Pág. 23, línea 19 a Pág. 24, línea 10)
---	---

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

Las reivindicaciones dependientes 2 a 11 tampoco cumplen con el requisito de novedad.

6.5. **Respuesta a los argumentos del solicitante**

Respecto a la claridad de las reivindicaciones

El solicitante explica que, las reivindicaciones tal como se encuentran escritas, son claras, concisas y se encuentran enteramente sustentadas en la descripción, e indica particularmente que “... la reivindicación 1 define un “polímero que tiene la fórmula (XIV) como agente de dispersión para sustancias en polvo”, indicando que implícitamente que el polímero será mezclado con sustancias en polvo, actuando como dispersante. Por lo consiguiente, la solicitante considera que la dependencia presentada en las reivindicaciones 6, 7 y 8 en donde se especifican las características y se define dicha sustancia en polvo, es correcta.”

Frente a esta afirmación esta Superintendencia le aclara al solicitante que la frase de la reivindicación 1 “como agente de dispersión para sustancias en polvo” no puede entenderse como una característica implícita del polímero, esa frase está haciendo referencia a la utilidad del polímero, es decir, está indicando que se usa como un agente de dispersión, sin embargo, la utilidad del polímero no lo define. Las características técnicas esenciales de un polímero están dadas por su estructura, sus monómeros constituyentes, su peso molecular y eventualmente parámetros que lo puedan definir, pero su uso no es una característica técnica esencial.

Ahora bien, dicha afirmación del solicitante tambien está asegurando que una etapa de mezcla con otro componente caracteriza el polímero, lo cual es un planteamiento equivocado, en este caso, la etapa de mezcla con otro componente en forma de polvo lleva a la obtención de un producto diferente al polímero que se reclama en la reivindicación 1, con lo cual esta Oficina tiene razón en afirmar que se presenta una falsa dependencia de las reivindicaciones 6, 7 y 8. Tal como se indicó en el numeral 6.2 de esta Resolución, la reivindicación 1 no reclama una mezcla de una sustancia en polvo y un polímero, sino que reclama solo el polímero, su utilidad o su posterior mezcla con otros componentes no son características técnicas esenciales que lo definan.

Resolución N° 55577

Ref. Expediente N° NC2017/0011317

Respecto a la falta de unidad de invención

El solicitante asegura que el capítulo reivindicatorio sí tiene unidad de invención, basándose nuevamente en el hecho que el concepto inventivo común corresponde a un polímero que actúa como agente de dispersión para sustancias en polvo, teniendo el polímero específicamente la fórmula (XIV), e indicando implícitamente que el polímero se presentará en una mezcla con una sustancia el polvo.

Esta Oficina reitera que el hecho de que el polímero actúe como agente de dispersión no lo distingue o no lo hace diferente del polímero descrito en el documento D1 (13032235). El solicitante afirma nuevamente que se presenta una característica implícita entendida como una etapa de mezcla con una sustancia en polvo. No obstante, se reitera que la etapa de mezcla posterior no es una característica técnica esencial del polímero, esa etapa de mezcla no conlleva a la obtención de polímero sino a la obtención de un producto diferente. Por lo cual, esta Oficina ratifica que la falta de unidad de invención se encuentra correctamente fundamentada y que el concepto común a la materia contenida en las reivindicaciones 1 a 11 y 12 a 16 es el polímero de fórmula (XIV) que ya había sido descrito en D1.

Respecto a la falta de novedad

El solicitante señala que no está de acuerdo con lo argumentado por este Despacho, menciona que D1 no hace referencia a agentes dispersantes y explica adicionalmente que *“... en el documento D1 se menciona que el ácido fosfínico de fórmula (I) es empleado en la polimerización del monómero M, en donde dichos monómeros M se seleccionan del grupo descrito en el documento US2013010981, par [0135] - [0141]. No obstante, la solicitante explica que el monómero o el polímero producido no está incluido en la estructura del polímero de ácido fosfínico reivindicado de D1, en contraste con el polímero (monómero ya polimerizado) reivindicado en la presente solicitud.”*

Se le aclara al solicitante que la referencia a agentes dispersantes, que nuevamente involucra la utilidad del polímero, no se considera una característica técnica esencial que lo distinga, como se explicó anteriormente, por lo que no fue incluida como característica técnica en la tabla comparativa 1.

En lo referido al argumento que dice que esta solicitud reclama un polímero ya polimerizado y que el monómero o el polímero de esta solicitud no está incluido en la estructura del polímero de D1, según el documento US2013010981, [0135] - [0141], se le aclara al solicitante que tal como lo muestra la tabla comparativa 1 de este documento, todos los radicales de los monómeros del polímero reclamado se encuentran explícitamente descritos en el documento 1, en las partes del documento que se señalan en la tabla. En lo referido al monómero M, la divulgación es iguala la publicada en el documento D1 (13032235) en la página 23, línea 19 a la página 24, línea 10, por lo tanto, se confirma que el polímero es el mismo y no es nuevo frente a D1. Finalmente, se aclara que el número de documento referido por el solicitante es incorrecto y no corresponde al equivalente US, el número correcto es US20130109819.

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,



Resolución N° 55577

Ref. Expediente N° NC2017/0011317

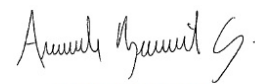
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “AGENTE DE DISPERSIÓN PARA SUSPENSIONES SÓLIDAS”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a SIKA TECHNOLOGY AG, advirtiéndole 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 30 de agosto de 2021



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZÁLEZ
Fecha: 2021.08.30
17:10:50 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

