

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 9526 de 29 de mayo de 2024

Ref. Expediente N° NC2020/0001381

Señores
Archroma IP GmbH

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “MÉTODOS PARA FABRICAR SOLUCIONES DE SAL DE LEUCOÍNDIGO CON MUY BAJO CONTENIDO DE ANILINA”

NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/EP2018/071800

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 10 de agosto de 2018.

PRIORIDAD: 11/08/2017, EP (EUROP PATENT ORGANIZATION(EPO)), 17185980.4

11/08/2017, EP (EUROP PATENT ORGANIZATION(EPO)), 17185971.3

11/08/2017, EP (EUROP PATENT ORGANIZATION(EPO)), 17185976.2

18/05/2018, EP (EUROP PATENT ORGANIZATION(EPO)), 18173343.7

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la referencia, atendiendo a lo consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le comunica que esta Dirección ha encontrado que la materia objeto de solicitud no cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisión, con fundamento en los siguientes aspectos:

1. Objeto de la invención

El problema planteado consiste en la necesidad de proporcionar un proceso para eliminar impurezas del leucoíndigo, antes de la aplicación sobre el material textil.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un método para eliminar una amina aromática a partir de una solución acuosa de leucoíndigo que comprende las etapas: (A1) someter la solución acuosa de leucoíndigo a destilación; en donde la etapa (A1) comprende además una de las siguientes etapas (B1), (C1) o (D1): (B1) agregar agua a la solución acuosa de leucoíndigo antes de la destilación de acuerdo con la etapa (A1); (C1) agregar agua a la solución acuosa de leucoíndigo simultáneamente a la destilación de acuerdo con la etapa (A1); (D1) agregar agua a la solución acuosa de leucoíndigo después de la destilación de acuerdo con la etapa (A1) y redestilar la solución obtenida; en donde el agua se separa por destilación en un peso que al menos es igual al peso de dicha solución acuosa de leucoíndigo utilizada en la etapa (A1).

2. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio presentado el 6 de octubre de 2022 bajo el número NC2022/0014309 .

3. De la solicitud de patente

3.1. Reivindicaciones

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina:

Oficio N° 9526 de 29 de mayo de 2024

Ref. Expediente N° NC2020/0001381

"Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. (...)"

Esta oficina informa que, las reivindicaciones 1, 2, 13 reclaman diferentes relaciones molares de sodio y potasio dentro de la misma reivindicación. De igual forma en la reivindicación 1 las etapas (B1), (C1) y (D1) aparecen como opcionales por lo que no limitan el alcance de la reivindicación. Sírvase incluir las características opcionales o preferentes en una reivindicación dependiente.

En las reivindicaciones 1, 2, 4 y 5 el término *"al menos"* es impreciso, por lo cual, no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por término preciso o un rango concreto, de acuerdo con el soporte presente en la descripción.

El capítulo reivindicatorio no es conciso puesto que presenta 4 reivindicaciones independientes de proceso (1, 2, 15 y 17). Se sugiere dejar una reivindicación independiente de proceso incluyendo en ella todas las características técnicas esenciales de la invención junto con las modalidades preferidas en reivindicaciones dependientes.

Se sugiere organizar el capítulo reivindicatorio, reclamando primero todas las reivindicaciones de proceso, y luego todas las reivindicaciones de solución.

En consecuencia, es necesario que allegue las aclaraciones o modificaciones correspondientes para dar cumplimiento a lo establecido en el citado artículo.

4. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 11 de agosto de 2017, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de 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	Fecha de presentación nacional
D3	NC2020/0001377	"MÉTODO PARA ELABORAR UN SOLUCIÓN ACUOSA DE LEUCOÍNDIGO QUE ESTÁ EN FORMA DE UNA SAL DE METAL ALCALINO LIBRE DE ANILINA"	-----	07 de febrero de 2020 01:41 pm

D3¹ divulga un método para elaborar una solución acuosa de leucoíndigo libre de anilina o libre de anilina y N-metilanilina a partir de una solución acuosa de leucoíndigo que comprende anilina o anilina y N-metilanilina, la concentración de anilina o anilina y N-metilanilina se determina de acuerdo con la norma ISO 14362-1:2017(E), donde dicho leucoíndigo está en forma de una sal de metal alcalino, el método comprende al menos los pasos (A) a (C): (A) proporcionar una corriente líquida que comprende dicha solución acuosa de leucoíndigo que comprende dicha(s) amina(s); (B) proporcionar una corriente de purificación; (C) poner en contacto dicha corriente líquida con dicha corriente de purificación (Resumen).

De conformidad con lo establecido en el inciso tercero del artículo 16 de la Decisión 486, para la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional

¹<https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?sid=638518007337940451>

Oficio N° 9526 de 29 de mayo de 2024

Ref. Expediente N° NC2020/0001381

competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando.

Siendo así, la solicitud NC2020/0001377, en adelante D3, hace parte del estado de la técnica para determinar la novedad, toda vez que divulga un método para elaborar una solución acuosa de leucoíndigo libre de anilina o libre de anilina y N-metilanilina a partir de una solución acuosa de leucoíndigo, y una solución de leucoíndigo acuosa; con las mismas características que se definen en las reivindicaciones 1 a 5 y 8 a 14 y su fecha de presentación nacional 07 de febrero de 2020 01:41pm, es anterior a la fecha de presentación nacional de la solicitud bajo análisis, 07 de febrero de 2020 02:45pm. Adicionalmente, dicha anterioridad fue publicada en la Gaceta No. 893 del 29 de mayo de 2020.

5. Examen de Patentabilidad

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en el cual se establecen los requisitos de patentabilidad objeto de la solicitud en estudio, esta Oficina presenta a continuación el análisis de los requisitos de patentabilidad.

5.1. Novedad

Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, la reivindicación independiente 1 (NC2022/0014309 del 06 de octubre de 2022) refiere a: “Método de eliminación de una amina aromática en forma de anilina o anilina y N-metilanilina a partir de una solución acuosa de leucoíndigo que comprende (...)”. A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D3
Método de eliminación de una amina aromática en forma de anilina o anilina y N-metilanilina a partir de una solución acuosa de leucoíndigo que comprende dicha amina aromática con el fin de obtener una solución de leucoíndigo purificada	Método para elaborar una solución acuosa de leucoíndigo libre de anilina o libre de anilina y N-metilanilina a partir de una solución acuosa de leucoíndigo que comprende anilina o anilina y N-metilanilina, (Reiv. 1)
dicho leucoíndigo está en la forma de una sal de metal alcalino, de una sal mixta de sodio y potasio	dicho leucoíndigo está en forma de una sal de metal alcalino (Reiv. 1)
donde el sodio y el potasio están presentes en una relación molar de 2,33 a 1 a 1:2,33 o en una relación molar superior a 3:1 a 10:1	donde el sodio y el potasio están presentes en una relación molar de 2,33 a 1 a 1:2,33 (Reiv. 5)
la concentración de la amina aromática en la solución de leucoíndigo purificada es inferior a 40 ppm, el método que comprende:	la concentración de la amina aromática en la solución de leucoíndigo purificada es inferior a 100 ppm, el método que comprende: (Reiv. 1)
(A1) someter la solución acuosa de leucoíndigo a destilación	someter la solución acuosa de leucoíndigo a destilación (Reiv. 6)
en donde la etapa (A1) comprende además una de las siguientes etapas (B1), (C1) o (D1):	en donde la etapa comprende además una de las siguientes etapas (Reiv. 1)
(B1) agregar agua a la solución acuosa de leucoíndigo antes de la destilación de acuerdo con la etapa (A1);	La solución es diluida añadiendo agua (Reiv. 6)



Oficio N° 9526 de 29 de mayo de 2024

Ref. Expediente N° NC2020/0001381

(C1) agregar agua a la solución acuosa de leucoíndigo simultáneamente a la destilación de acuerdo con la etapa (A1);	los pasos (A) a (E) se realizan simultáneamente (Reiv. 6)
(D1) agregar agua a la solución acuosa de leucoíndigo después de la destilación de acuerdo con la etapa (A1) y redestilar la solución obtenida;	-----
donde el agua se separa por destilación en un peso que al menos es igual al peso de dicha solución acuosa de leucoíndigo utilizada en la etapa (A1),	la concentración de la solución obtenida en el paso (E) iguala la concentración de la solución proporcionada en la etapa (A). (Reiv. 6)
La concentración de la sal de leucoíndigo en la solución utilizada en el paso (A1) está en el rango de 5 a 65 % en peso, basado en el peso total de la solución	la concentración de sal de leucoíndigo proporcionada en el paso (A) está dentro del rango de 5 a 65 % en peso, sobre la base del peso total de la solución proporcionada (Reiv. 1)
el peso del agua añadida y el agua destilada se selecciona de modo que la concentración de la sal de leucoíndigo en la solución purificada esté en el rango de 45 a 65 % en peso, basado en el peso total de la solución	la sal de leucoíndigo obtenida en el paso (E) se ajusta a un rango de concentración de 45 a 65 % en peso sobre la base del peso total de la solución (Reiv. 8)

De acuerdo con la comparación realizada anteriormente se concluye que la materia de la reivindicación 1 no es nueva.

Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, la reivindicación independiente 2 (NC2022/0014309 del 06 de octubre de 2022) refiere a: *“Método para preparar una solución acuosa de leucoíndigo libre de anilina o libre de anilina y de N–metilanilina a partir de una solución acuosa de leucoíndigo que contenga (...)”*. A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D3
Método para preparar una solución acuosa de leucoíndigo libre de anilina o libre de anilina y de N–metilanilina a partir de una solución acuosa de leucoíndigo que contenga anilina o anilina y N–metilanilina, determinándose la concentración de anilina o anilina y N–metilanilina de acuerdo con ISO 14362–1: 2017 (E),	Método para elaborar una solución acuosa de leucoíndigo libre de anilina o libre de anilina y N–metilanilina a partir de una solución acuosa de leucoíndigo que comprende anilina o anilina y N–metilanilina, la concentración de anilina o anilina y N–metilanilina se determina de acuerdo con la norma ISO 14362-1:2017(E) (Reiv. 1)
dicho leucoíndigo está en la forma de una sal de metal alcalino, de una sal mixta de sodio y potasio	dicho leucoíndigo está en forma de una sal de metal alcalino (Reiv. 1)
donde el sodio y el potasio están presentes en una relación molar de 2,33 a 1 a 1:2,33 o en una relación molar de 3:1 a 10:1	donde el sodio y el potasio están presentes en una relación molar de 2,33 a 1 a 1:2,33 (Reiv. 5)
la concentración de la amina aromática en la solución de leucoíndigo purificada es inferior a 40 ppm, el método que comprende:	la concentración de la amina aromática en la solución de leucoíndigo purificada es inferior a 100 ppm, el método que comprende: (Reiv. 1)
(A1) someter la solución acuosa de leucoíndigo a destilación	someter la solución acuosa de leucoíndigo a destilación (Reiv. 6)
en donde la etapa (A1) comprende además una de las siguientes etapas (B1), (C1) o (D1):	en donde la etapa comprende además una de las siguientes etapas (Reiv. 1)



Oficio N° 9526 de 29 de mayo de 2024

Ref. Expediente N° NC2020/0001381

(B1) agregar agua a la solución acuosa de leucoíndigo antes de la destilación de acuerdo con la etapa (A1);	La solución es diluida añadiendo agua (Reiv. 6)
(C1) agregar agua a la solución acuosa de leucoíndigo simultáneamente a la destilación de acuerdo con la etapa (A1);	los pasos (A) a (E) se realizan simultáneamente (Reiv. 6)
(D1) agregar agua a la solución acuosa de leucoíndigo después de la destilación de acuerdo con la etapa (A1) y redestilar la solución obtenida;	-----
donde el agua se separa por destilación en un peso que al menos es igual al peso de dicha solución acuosa de leucoíndigo utilizada en la etapa (A1)	la concentración de la solución obtenida en el paso (E) iguala la concentración de la solución proporcionada en la etapa (A). (Reiv. 6)
La concentración de la sal de leucoíndigo en la solución utilizada en el paso (A1) está en el rango de 5 a 65 % en peso, basado en el peso total de la solución	la concentración de sal de leucoíndigo proporcionada en el paso (A) está dentro del rango de 5 a 65 % en peso, sobre la base del peso total de la solución proporcionada (Reiv. 1)
el peso del agua añadida y el agua destilada se selecciona de modo que la concentración de la sal de leucoíndigo en la solución purificada esté en el rango de 45 a 65 % en peso, basado en el peso total de la solución	la sal de leucoíndigo obtenida en el paso (E) se ajusta a un rango de concentración de 45 a 65 % en peso sobre la base del peso total de la solución (Reiv. 8)

De acuerdo con la comparación realizada anteriormente se concluye que la materia de la reivindicación 2 no es nueva.

Adicionalmente, D3 menciona que el método para elaborar una solución acuosa de leucoíndigo libre de anilina o libre de anilina y N-metilanilina a partir de una solución acuosa de leucoíndigo de una sal de metal alcalino, comprende los pasos (A) a (C): (A) proporcionar una corriente líquida que comprende dicha solución acuosa de leucoíndigo que comprende dicha(s) amina(s); (B) proporcionar una corriente de purificación; (C) poner en contacto dicha corriente líquida con dicha corriente de purificación donde el paso (C) comprende los pasos (C1) y (C2), y el método además comprende los pasos (D) y (E): (C1) alimentar dicha corriente líquida y (C2) alimentar dicha corriente de purificación un dispositivo configurado para poner en contacto dicha corriente líquida con dicha corriente de purificación; (D) descargar del dispositivo una porción de dicha corriente de purificación que se ha puesto en contacto con dicha corriente líquida; y (E) descargar del dispositivo una porción de dicha corriente líquida que se ha puesto en contacto con dicha corriente de purificación donde la expresión "libre de anilina" define una concentración de anilina menor que 100 ppm, la expresión "libre de anilina y libre de N-metilanilina" define una concentración de anilina y una concentración de N-metilanilina menor que 100 ppm; la concentración de sal de leucoíndigo proporcionada en el paso (A) está dentro del rango de 5 a 65 % en peso, sobre la base del peso total de la solución proporcionada en el paso (A); la corriente de purificación proporcionada en la etapa (B) es una corriente de vapor, comprendiendo dicha corriente de vapor de agua; el dispositivo usado en los pasos (C1), (C2), (D) y (E) se selecciona entre el grupo que consiste en una columna de placas, una columna empacada y una columna de burbujeo, o dos o tres de estas (Reivindicación 1).

Las reivindicaciones dependientes 3 a 5 y 8 a 12 tampoco cumplen con el requisito de novedad.

Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, la reivindicación independiente 13 (NC2022/0014309 del 06 de octubre de 2022) refiere a: “Solución de leucoíndigo acuosa estable que



Oficio N° 9526 de 29 de mayo de 2024

Ref. Expediente N° NC2020/0001381

comprende (...).” A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D3
Solución de leucoíndigo acuosa estable que comprende	Solución estable acuosa de leucoíndigo (Reiv. 11)
una amina aromática en forma de anilina o anilina y N–metilanilina,	una amina aromática en forma de anilina o anilina y N–metilanilina,
concentración de la amina aromática está por debajo de 40 ppm	concentración de anilina y una concentración de N-metilanilina menor que 100 ppm (Reiv. 1, 11)
dicho leucoíndigo está en forma de una sal de metal alcalino, de una sal mixta de sodio y potasio	dicho leucoíndigo está en forma de una sal de metal alcalino, de una sal mixta de sodio y potasio (Reiv. 12)
donde el sodio y el potasio están presentes en una relación molar de 2,33 a 1 a 1:2,33 o en una relación molar de 3:1 a 10:1	donde el sodio y el potasio están presentes en una relación molar de 2,33 a 1 a 1:2,33 (Reiv. 12)
la concentración de la sal de leucoíndigo está en un intervalo de concentración de 10 a 45% en peso basado en el peso total de la solución,	la concentración de la sal de leucoíndigo está en un intervalo de concentración de 10 a 45% en peso basado en el peso total de la solución,
la estabilidad de la solución se mide a una temperatura de 23°C	la estabilidad de la solución se mide a una temperatura de 23°C
o	o
la concentración de la sal de leucoíndigo está en un intervalo de concentración de 45 a 65% en peso basado en el peso total de la solución,	la concentración de la sal de leucoíndigo está en un intervalo de concentración de 45 a 65% en peso basado en el peso total de la solución,
la estabilidad de la solución se mide a una temperatura de 60°C	la estabilidad de la solución se mide a una temperatura de 60°C (Reiv. 11)
el término "estabilidad de la solución" se refiere a una solución que no es propensa a la cristalización o precipitación a la temperatura especificada	la expresión "estabilidad de la solución acuosa de leucoíndigo" se refiere a una solución que no es proclive a cristalizarse a la temperatura indicada (Reiv. 11)

De acuerdo con la comparación realizada anteriormente se concluye que la materia de la reivindicación 13 no es nueva.

La reivindicación dependiente 14 tampoco cumple con el requisito de novedad.

6. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D3	NC2020/0001377	1 a 5 y 8 a 14	Novedad

7. Respuesta a los argumentos del solicitante

Argumentos respecto a la claridad

El solicitante sostiene que: “Respetuosamente manifestamos que no tiene sentido alguno limitar las reivindicaciones a los datos concretos divulgados ya que cualquier tercero podría no



Oficio N° 9526 de 29 de mayo de 2024

Ref. Expediente N° NC2020/0001381

infringir la invención realizando cambios mínimos. Si no se encuentran esos rangos en las reivindicaciones, es porque esos valores no son características esenciales.

Además, tenga en cuenta que la reivindicación 1 sí tiene limitaciones, más allá de los pasos que define el método de la invención, como son la relación de sodio, potasio, la concentración de la amina aromática en la solución, concentración de la sal de leucoíndigo en la solución utilizada en el paso (A1) y la concentración de la sal de leucoíndigo en la solución purificada.

Considerando lo que realmente se hace en el método, es decir, una escala ejemplar de un proceso que se realizará en dimensiones mucho mayores más adelante, una restricción a dichos rangos divulgados sería injustamente restrictiva ya que un oponente podría simplemente agregar y destilar más agua y así lograr un efecto similar o incluso mejor como se describe en la descripción, evitando el alcance de protección. Todo esto es aún más grave ya que simplemente agregar más agua es muy económico y, por lo tanto, al restringir las reivindicaciones como lo solicita el examinador, la patente resultante sería casi sin valor. En consecuencia, el solicitante debe insistir en la redacción actual.”

Esta Oficina aclara que acepta los argumentos por parte del solicitante en relación con restringir el método reclamado a las modalidades reclamadas. Por lo cual se da por superada la objeción de sustento en las reivindicaciones y suficiencia en la descripción.

Con relación a lo objeción *“Las reivindicaciones 1, 2, 13 reclaman diferentes relaciones molares de sodio y potasio dentro de la misma reivindicación. Se le aclara al solicitante que las características preferentes deben presentarse en reivindicaciones dependientes”*

El solicitante pide: *“(…) tener en cuenta que no son relaciones preferentes sino relaciones igualmente equivalentes relacionadas por una la conjunción “o”, a modo de opciones válidas.”*

Esta Oficina aclara que tal como lo menciona el solicitante las relaciones molares son opcionales, por lo que no limitan el alcance de la reivindicación, de igual forma sucede con las etapas (B1), (C1) y (D1) en la reivindicación 1; que como se menciona en claridad no se reclaman como características esenciales sino que en realidad son distintas modalidades preferidas es decir son opcionales. Se sugiere realizar las correcciones respectivas.

En relación con la expresión “al menos” el solicitante pide: *“(…) tener en cuenta que ese término al menos está acompañado de un valor en concreto se dice: “en donde el agua se separa por destilación en un peso que al menos es igual al peso de dicha solución acuosa de leucoíndigo utilizada en la etapa (A1)”. Para un técnico medio en la materia es evidente que el rango superior será cuando toda el agua sea separada, lo que hay que definir es cual es el valor menor de agua que se debe de separar, y esto es bien claro para poder definir el estado de la técnica. Cualquier destilación que logre separar esa cantidad definida o más, definirá esa característica de la reivindicación.”*

Esta Oficina reitera al Solicitante que como se ha mencionado a lo largo del trámite la expresión “al menos” para definir un peso no define un rango concreto, por lo tanto, el ámbito de protección de la reivindicación deja de ser precisa, y no permite una comparación con el estado de la técnica. Por lo tanto, se reitera la sugerencia de reemplazar la expresión imprecisa por un valor o rango específico de acuerdo con el soporte presente en la descripción.

Argumentos respecto a la novedad

El solicitante sostiene que: *“En consecuencia, el PCT se refiere claramente al día de presentación y no al momento exacto como lo estipula el examinador. Por lo tanto, el estado de la técnica para evaluar la novedad y la actividad inventiva debe haberse presentado antes del día en que se presentó la solicitud de patente que se va a evaluar. Dado que tanto los documentos, la presente solicitud como D2, se presentaron el 7 de*

Oficio N° 9526 de 29 de mayo de 2024

Ref. Expediente N° NC2020/0001381

febrero de 2020, D2 no califica como documento de estado de la técnica ya que no se divulgó antes de la fecha de presentación de la presente solicitud.

(...)

Por lo tanto, después de leer la decisión, somos de la opinión de que la decisión del tribunal citada por el examinador también se basa en la fecha de presentación, ya que está explícitamente escrito que "la fecha de presentación de la solicitud de patente determina el momento que la oficina nacional competente debe tener en cuenta para evaluar la novedad, en el sentido de que dicha fecha constituye un término ad-quem". Por lo tanto, según nuestro entendimiento, la fecha, es decir, el 7 de febrero de 2020, constituye el término ad-quem que es relevante para la determinación del estado de la técnica.

(...)

Por lo tanto, nuevamente la decisión habla claramente de una fecha de presentación anterior y también hace referencia a la sección 1, que ya se discutió anteriormente. Por lo tanto, al leer D2, queda claro que no tiene una fecha de presentación o fecha de prioridad anterior a la fecha de la presente solicitud, ya que es simplemente la misma. Por lo tanto, D2 no califica como documento de estado de la técnica para evaluar la novedad de la presente solicitud y, por lo tanto, en la acción oficial pendiente no se citó ningún documento que fuera destructor de novedad para la presente solicitud. Por lo tanto, la presente solicitud debe considerarse novedosa sobre el estado de la técnica. De manera similar, no se citó ningún documento relevante para el nivel inventivo de la presente solicitud y, en consecuencia, la presente invención debe considerarse basada en un nivel inventivo."

En primer lugar, en virtud del principio general de derecho, primero en el tiempo, primero en el derecho, esta Superintendencia lleva un control estricto de radicación de solicitudes. Así, en relación con la recepción de solicitudes internacionales y su entrada a fase nacional, la actuación de la Superintendencia de Industria y Comercio está sujeta a las disposiciones previstas en el numeral 5.2.10 del Título X de la Circular Única, el cual, dispone que: *"Entregados los documentos de la solicitud la Superintendencia procederá a asignar la fecha de recepción conforme lo hace para las solicitudes nacionales, siempre que contengan los requisitos mínimos para la entrada en fase nacional"*.

De manera que la Oficina nacional competente, previo a la asignación de número de radicación y fecha de presentación a las solicitudes de patente que ingresan a trámite, verifica el cumplimiento de los requisitos señalados por el artículo 33 de la Decisión 486, trámite que además atiende a las disposiciones del numeral 1.2.1.2 del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio que sobre la forma y presentación de los documentos relacionados con solicitudes comprendidas dentro Régimen Común sobre Propiedad Industrial, dispone lo siguiente:

"(...) El único sistema para radicar electrónicamente solicitudes y documentos relacionados con asuntos de Propiedad Industrial diferentes a derechos de petición, será la vía oficial dispuesta por la Entidad para tal fin, esto es, el Sistema de Información de Propiedad Industrial (SIPI), el cual se rige por los términos y condiciones publicados a través del sitio WEB de la Entidad".

De suerte que bajo el esquema del derecho a turno, la Delegatura para la Propiedad Industrial realiza el proceso de recepción de las solicitudes de patente que ingresan a trámite ante la entidad, el cual, es configurado en el momento en el que una solicitud recibe la fecha de presentación y además comprende la hora de radicación.

Oficio N° 9526 de 29 de mayo de 2024

Ref. Expediente N° NC2020/0001381

Este sistema atiende a las disposiciones normativas previstas en el artículo 61 de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -, modificado por el artículo 14 de la Ley 2080 de 2021 que establece que: *“para la recepción de documentos electrónicos dentro una actuación administrativa las autoridades deben contar con un registro electrónico de documentos, además de:*

1. Llevar un estricto control y relación de los documentos electrónicos enviados y recibidos en los sistemas de información, a través de los diversos canales, incluyendo la fecha y hora de recepción.
2. Mantener los sistemas de información con capacidad suficiente y contar con las medidas adecuadas de protección de la información, de los datos y en general de seguridad digital.
3. Emitir y enviar un mensaje acusando el recibo o salida de las comunicaciones indicando la fecha de esta y el número de radicado asignado”. – Subrayado fuera de texto -

En concordancia con lo dispuesto en la precitada Ley, el numeral 6.6.5 del Título I de la Circular Única dispone que: *“El servicio de comunicación en línea a través de internet estará habilitado las veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días a la semana. Para efectos de la comunicación se utilizará la hora legal de Colombia y la hora de cambio de fecha será a las 00:00 horas”.* – Subrayado fuera de texto -

De lo anterior se colige que la recepción de solicitudes de patente por la Superintendencia de Industria y Comercio, de acuerdo con el Sistema de Información de Propiedad Industrial (SIPI), está basado en el sistema de turnos y se sujeta a un estricto orden de radicación, el cual, permite determinar tanto la fecha como la hora de radicación de las solicitudes.

De manera que no le asiste razón a la sociedad solicitante cuando asegura que no es posible considerar el antecedente citado en el Oficio N° 19494 notificado el 01 de diciembre de 2023 porque para validar si forma parte del estado de la técnica válido al momento de afectar la novedad de la solicitud, solo es posible verificar su fecha de presentación. En contraste a lo señalado por la sociedad solicitante, esta Oficina verificó tanto la fecha como la hora de radicación de la solicitud y logró evidenciar que se trata de una solicitud efectivamente presentada.

En segundo lugar, frente a las disposiciones sustantivas aplicables al examen de novedad, no le asiste razón a la sociedad solicitante cuando asegura que éstas corresponden a las reglamentarias del sistema PCT y que, por esta vía, la oficina nacional competente al realizar la determinación del estado de la técnica está limitada a la recuperación de solicitudes con fecha anterior a la de presentación de la solicitud bajo estudio.

La sociedad solicitante pasa por alto que el numeral 5) del artículo 27 del Reglamento del PCT en relación con los requisitos nacionales establece lo siguiente:

“5) No podrá interpretarse ninguna disposición del presente Tratado ni de su Reglamento en el sentido de que limita la libertad de cualquier Estado contratante de establecer todas las condiciones sustantivas de patentabilidad que desee. En particular, cualquier disposición del presente Tratado y de su Reglamento relativa a la definición del estado anterior de la técnica deberá entenderse exclusivamente a los efectos del procedimiento internacional y, en consecuencia, cuando determine la patentabilidad de la invención que se reivindique en una solicitud internacional, cualquier Estado contratante tendrá libertad para aplicar los criterios de su legislación nacional en cuanto al estado anterior de la

Oficio N° 9526 de 29 de mayo de 2024

Ref. Expediente N° NC2020/0001381

técnica y demás condiciones de patentabilidad que no constituyan exigencias relativas a la forma y al contenido de las solicitudes". – Subrayado fuera de texto -

En consecuencia, las disposiciones aplicables al examen sustantivo sobre la novedad de la invención corresponden al artículo 16 de la Decisión 486, el cual dispone que:

"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. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40". – Subrayado fuera de texto –

Así, la Oficina nacional competente al realizar la búsqueda de información relevante en el estado de la técnica encontró que la solicitud NC2020/0001377 fue presentada el 07 de febrero de 2020 a la 1:41 pm, publicada en la Gaceta N° 893 del 29 de mayo de 2020, de acuerdo con los datos de radicación que reposan en el Sistema de información de Propiedad Industrial (SIPI).

Asimismo, esta Oficina aclara que es pertinente emplear D3 para evaluar la novedad de la presente solicitud teniendo en cuenta que el documento se encuentra en trámite ante esta Oficina y su fecha de presentación nacional (07 de febrero de 2020 01:41pm) es anterior a la fecha de presentación nacional de la presente solicitud (07 de febrero de 2020 02:45pm), con el fin de que potencialmente no se otorguen dos patentes para una misma invención.

Esta Oficina aclara que, tal y como se observa en la interpretación prejudicial 237-IP-2017² en el ítem 2 sobre la novedad respecto de otra solicitud en trámite:

2.2 El último párrafo del Artículo 16 de la Decisión 486 establece la siguiente:

"Artículo 16. (...)

Solo para el efecto de la determinación de la novedad también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido este incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40"

2.3 Sobre el particular, el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina señala que:

"...El propósito de esta provisión es evitar que se patente dos veces el mismo objeto. El inventor que ha presentado la solicitud primero tiene derecho a la protección más amplia mientras que el solicitante que presente la solicitud posterior; aunque no tenía conocimiento de la existencia de la primera pues esta no había sido publicada en el momento de presentar su solicitud, tiene que recortar sus reivindicaciones y eliminar la materia descrita en la primera solicitud (y no solo la materia reivindicada). Se utiliza el criterio de novedad para llevar a cabo esta delimitación y por ello se considera que la primera solicitud forma parte del estado de la técnica para la segunda.

²Interpretación prejudicial 237-IP-2017 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 29 de marzo de 2019
https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/237_IP_2017.pdf

Oficio N° 9526 de 29 de mayo de 2024

Ref. Expediente N° NC2020/0001381

Una vez que la novedad ha sido restablecida, no se puede utilizar la primera solicitud para argumentar la falta de nivel inventivo de la segunda.”

En el presente caso se observa que la materia reclamada en la solicitud N° NC2020/0001381, había sido previamente reclamada en la solicitud N° NC2020/0001377 (D3), por lo que no es posible identificar las diferencias entre la materia reclamada inicialmente en NC2020/0001377 (D3) y el expediente en estudio NC2020/0001381 pretende protección para la misma materia, por lo que el documento D3 es pertinente para afectar la novedad.

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, 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 modifica el capítulo reivindicatorio, deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de esta Superintendencia. De igual forma, deberá tener presente que de conformidad con el literal a) del numeral 1.2.2.5.1. de la norma ibidem, será necesario acreditar el pago de la tasa por concepto de modificación a solicitudes en trámites, de conformidad con el valor establecido en la resolución de tasas vigentes.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede recurso alguno en actuación administrativa.



Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES

Oficio N° 9526 de 29 de mayo de 2024

Ref. Expediente N° NC2020/0001381

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2020/0001381		1°		2°		3°	X	Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional:							
PCT/EP2018/071800		10 de agosto de 2018							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)					Prioridad		Presentación		
11 de agosto de 2017					X				
Solicitante									
Archroma IP GmbH									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	-	Art. 15	-	Art. 20	-	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	
CRITERIOS DE BÚSQUEDA									
Reivindicaciones objeto de búsqueda				1 a 18					
Palabras clave utilizadas				Indigo, leucoindigo, high purity, purification, leucoíndigo, aniline, N-methylaniline, distillation, process, method					
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda				CIP:	C09B 7/12, C09B 67/44, D06P 1/22, C09B 67/54, C09B 7/02, D06P 1/673				
				CPC:					
DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES (Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Artículos, catálogos, etc.)									
Informes de búsqueda / Bases de datos consultadas	N° de solicitud de patente / N° de patente / Autor LNP ⁽¹⁾	Fecha de Publicación /Presentación (DD/MM/AAAA)	Reivindicaciones /Secuencias afectadas	Citas relevantes del estado de la técnica			Categoría del documento citado ⁽²⁾		
SIPI	NC2020/0001376	07/02/2020	-	-			P		
	NC2020/0001377	07/02/2020	1 a 5 y 8 a 14	(Reivindicaciones 1, 5, 6, 8, 11, 12)			X		
	NC2020/0001378	07/02/2020	-	-			P		
Espacenet Patbase Orbit USPTO	WO2004024826	25/03/2004	-	-			A		
	US7692042	6/04/2010	-	-			A		
	GB2283022	21/10/1994	-	-			A		
	US6428581	6/08/2002	-	-			A		
	US6169218	02/01/2001	-	-			A		
JPO	JP2000512673	26/09/200	-	-			A		
	JP2002520469	9/07/2002	-	-			A		
	JPH07157684	20/06/1995	-	-			A		
CNIPA	CN1309685	22/08/2001	-	-			A		
	CN1344292	10/04/2002	-	-			A		
	US6428581	6/08/2002	-	-			A		
	CN1061069	24/01/2001	-	-			A		
Orbit	WO2000/04100	21/01/2000	-	-			A		
	WO2000004100	27/01/2000	-	-			A		
	DE4220804	5/01/1994	-	-			A		
STNext	WO1994/23114	13/10/1994	-	-			A		



Oficio N° 9526 de 29 de mayo de 2024

Ref. Expediente N° NC2020/0001381

STNext	US2130878	20/09/1938	-	-	A
	CN103255642	21/08/2013	-	-	A
Google Patents	US5116996	26/05/1992	-	-	A
	US765590	19/07/1904	-	-	A
	DE4336032	27/04/1995	-	-	A
	EP0523532	20/01/1993	-	-	A
Russell, G. et al. (1969). Reactions of resonance stabilized carbanions. XXXI. Oxidation of carbanions. 4. Oxidation of indoxyl to indigo in basic solution. Journal of the American Chemical Society, 91(14), 3851–3859. https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/ja01042a028					
Blackburn, R. et al. (2009). The development of indigo reduction methods and pre-reduced indigo products. Review of Progress in Coloration and Related Topics 125(4), pp.193 – 207. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1478-4408.2009.00197.x					
(2) Categorías de documentos citados					
“A” Documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante.			“T” Documento publicado en fecha posterior a la de presentación o la de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha solicitud, pero puede ser útil para la mejor comprensión del principio o teoría en que se basa la invención, o para demostrar que el razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invención son incorrectos.		
“E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior.			“X” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado.		
“L” Documento citado para llamar la atención sobre por ejemplo, dudas acerca de una reivindicación de prioridad o para determinar la fecha de publicación de otra cita, siempre van acompañados de una explicación, por la cual se citan.			“Y” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.		
“O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de documentos siempre estará acompañado por otra letra que indique la pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A.					
“P” Documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.					
Fecha del reporte de búsqueda: (20/05/2024)					

