

Dirección de Nuevas Creaciones
Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Solicitud de Privilegio para Patente de invención
Título: Tejidos biodegradables, mezcla maestra y método para la confección de fibras biodegradables
Solicitante: INTRINSIC ADVANCED MATERIALS, LLC
Exp. No.: NC2020/0016199
Asunto: Respuesta a requerimiento No. 22.695 de 2024

Jesús M. Méndez Bermúdez, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.491.525 y con Tarjeta Profesional de Abogado No. 99.678 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderado de la sociedad INTRINSIC ADVANCED MATERIALS, LLC, por medio del presente escrito me permito dar respuesta al requerimiento de la referencia de la siguiente forma:

1. Fusión de solicitudes en trámite

El Examinador sugiere fusionar la presente solicitud con otra solicitud presentada en Colombia en la misma fecha, esta es la solicitud NC2020/0016197, para crear una única solicitud.

Sin embargo, el Solicitante ha decidido mantener el trámite de estas dos solicitudes por separado.

Lo anterior, solicitando al examinador tener en cuenta que cada solicitud reclama materia diferente, pues la solicitud de patente **NC2020/0016197** actualmente reclama en su única reivindicación independiente:

“1. Una fibra biodegradable que comprende 0.39-0.49 porciento en peso de policaprolactona (PCL), 0.01 % en peso de carbonato de calcio y el resto es tereftalato de polietileno (PET)”

Por su parte, la **presente** solicitud **NC2020/0016199** reclama en su reivindicación 1:

“1. Una mezcla maestra que comprende: 1 % en masa de CaCO₃; 39 a 49 % en peso de policaprolactona y el resto es PET”



Y en la reivindicación 3:

“Un intermedio fundido, que comprende: la mezcla maestra de la reivindicación 1; y al menos 90 % en masa de un polímero que se selecciona del grupo que consiste en PET, nylon, una olefina y combinaciones de estos.”

Como se observa, la materia reclamada se refiere a objetos (productos) diferentes, con composiciones diferente.

Por ello, no hay lugar a unir la materia entre estas solicitudes.

Por lo anterior, agradecemos al Examinador mantener el trámite de cada solicitud por separado.

2. De la solicitud de patente.

2.1 Reivindicaciones

El examinador objeta la claridad del capítulo reivindicatorio, argumentando que:

“(…) la expresión “el resto es PET” (Reiv. 1), no es clara ya que no permite entender con certeza que proporción está el PET en dicha mezcla maestra. Se sugiere aclarar dicha proporción de acuerdo con la que se encuentre en el capítulo descriptivo”

Sobre este particular, el solicitante llama la atención sobre el hecho que la reivindicación 1 indica las proporciones de los tres compuestos que conforman la mezcla maestra. Lo anterior por cuanto esta reivindicación indica:

“1. Una mezcla maestra que comprende: 1 % en masa de CaCO_3 ; 39 a 49 % en peso de policaprolactona y el resto es PET”

Así las cosas, para cualquier persona es claro que si el porcentaje en masa de carbonato de calcio (CaCO_3) es 1%, el de policaprolactona es entre 39 a 49%, entonces el PET se encuentra entre 50 a 60%. Esto como resultado de una resta simple. Por lo anterior, el solicitante no considera necesario modificar la reivindicación 1, toda vez que, su interpretación es clara para cualquier persona.

Así mismo, objeta el capítulo reivindicatorio argumento que:

“La reivindicación 6 no están debidamente sustentada en la descripción porque las



proporciones de los componentes no se encuentran explícitamente en el capítulo descriptivo. Se sugiere eliminar dicha reivindicación”

Frente al particular, se aclara que la reivindicación 6 se basa en la reivindicación 3, la cual describe la mezcla maestra de la reivindicación 1 y el 90 % de un polímero.

Tal Como se describe en la memoria descriptiva (véase el párrafo [087]), la mezcla maestra se mezcla al 1 %, de modo que los valores de la reivindicación 1 son de 1/100 cuando se encuentra en el intermedio fundido (p. ej., 0,39-0,49 PCL, 0,01 CaCO₃, etc.) de la reivindicación 3. Por lo tanto, la reivindicación 6, que se basa en la reivindicación 3, opera de forma similar con los mismos porcentajes de concentración que la reivindicación 3 (p. ej., el 1 % del total en el intermedio fundido).

Los valores indicados en la tabla 1 corresponden a estas composiciones en la mezcla fundida. En el intermedio fundido, como se indica en la reivindicación 6, estas composiciones presentan una concentración de 1/100.

Adicionalmente, el solicitante llama la atención sobre el hecho que, la reivindicación 6 fue modificada previamente, según lo sugerido por el Examinador en el primer examen de fondo (Oficio 13027 de 19 de agosto de 2022) para que coincida con las concentraciones de la memoria descriptiva. Específicamente, tiene sustento de la información del párrafo 87 y la tabla 1, así como en la reivindicación 3.

En línea con lo anterior, se llama la atención sobre el hecho que, en el segundo examen de fondo (Oficio 4058 de 15 de marzo de 2023) no se objetó esta reivindicación, por lo que fue aceptada por el Examinador.

Por lo anterior, el capítulo reivindicatorio cumple con lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.

3. Examen de patentabilidad

3.1 Novedad

El examinador objeta la novedad de la solicitud a la luz de las enseñanzas de NC2020/0019197 (en adelante D3) argumentando que, el uso de este documento es válido por cuanto:

“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 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 NC2020/0016197, en adelante D1 (sic), hace parte del estado de la técnica para determinar la novedad, toda vez que divulga un composiciones (sic) de polímeros adecuadas para tejidos, que también son biodegradables en un plazo útil razonable corto en comparación con la mayoría de los polímeros comunes. (Resumen) con las mismas características que se definen en las reivindicaciones 1 a 6 y su fecha de presentación nacional, 23 de diciembre de 2020 03:51:56pm, es anterior a la fecha de presentación nacional de la solicitud bajo análisis, 23 de diciembre de 2020 04:00:46pm. Adicionalmente, dicha anterioridad fue publicada en la Gaceta No. 947 del 10 de diciembre de 2021."

Frente al particular, es necesario aclarar al señor Examinador que está realizando una interpretación errónea de la norma frente al concepto de novedad y de prioridad, ello por cuanto, el artículo 16 de la Decisión 486 establece que:

"Artículo 16.- 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".

En el presente caso, la solicitud de patente en estudio (NC2020/0016199) tiene tres (3) documentos de los cuales reclama prioridad (ver imagen).

Por su parte, la solicitud de patente NC2020/0016197 tiene estos mismos tres documentos como prioridad (ver imagen). Por supuesto, al coincidir los documentos coinciden sus fechas. Por lo tanto, no hay lugar a usar el documento NC2020/0016197 (D3 según el Examinador) como estado de la técnica.



Lo anterior, dado que sus prioridades tienen la misma fecha, sus solicitudes PCT (en las cuales se reclaman estas prioridades) tienen la misma fecha, y la diferencia en los minutos de radicación de estas solicitudes de patente en Colombia son irrelevantes para establecer el estado de la técnica.

Para estas solicitudes, la fecha para determinar el estado de la técnica es la fecha de las **prioridades reconocidas en la solicitud PCT.**

Así las cosas, el presente trámite NC2020/0016199 y el trámite NC2020/0016197 (D3) son solicitudes que entre ellas **no** se anteceden, pues las solicitudes en fase nacional que comparten la misma reivindicación de prioridad y se presentaron simultáneamente no constituyen estado de la técnica entre sí, pues es esta prioridad la cual determina el estado de la técnica de conformidad con lo establecido en la norma.

El considerar que 2 solicitudes nacionales derivadas de una misma prioridad como antecedentes la una de la otra, desconoce el Artículo 16 de la decisión 486 y además limita la posibilidad que tienen los inventores de presentar estas solicitudes dividiendo la materia y reivindicado una misma prioridad, pues incluso desde la solicitud PCT, el solicitante divide su invención y presenta dos solicitudes internacionales diferentes.

En línea con lo anterior, no es posible aplicar el inciso tercero del artículo 16 de la Decisión 486, que establece el uso de una solicitud en trámite para afectar novedad, porque no se cumple la condición establecida en el inciso, esto es, que la 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.

Pues esa elección entre la fecha de presentación y la fecha de prioridad, no es arbitraria de la oficina examinadora, sino que se debe aplicar la más antigua, siendo en el presente caso la fecha de las prioridades reivindicadas.

Teniendo en cuenta lo anterior y dado que el documento teniendo en cuenta por el Examinador para afectar la novedad no hace parte del estado de la técnica, entonces la afectación planteada no es legalmente válida y al no haber más anterioridades relacionadas previas a la fecha de prioridad, la presente invención supera el requisito de novedad.

Por lo tanto, las reivindicaciones presentadas cumplen con los requisitos de novedad y nivel inventivo de la Decisión 486.

Dejamos el detalle de la información bibliográfica de las dos solicitudes, de acuerdo con lo que aparece en el SIPI:



NC2020/0016197

Tipo de actuación	Descripción	Fecha de creación	Gaceta	Fecha de publicación
Edición				
(11) (Número de Patente)	NC2020/0016197			
(54) (Título)	FIBRA BIODEGRADABLE QUE COMPRENDE POLICAPROLACTONA, CARBONATO DE CALCIO Y TEREFALATO DE POLIETILENO, UN HILO Y TELA TEJIDA FORMADO A PARTIR DE DICHA FIBRA			
(22) (Fecha de Presentación)	23 dic. 2020			
(71) (Solicitante)	INTRINSIC ADVANCED MATERIALS, LLC, 531 Cotton Blossom Circle Gastonia, NORTH CAROLINA 28054 28054, US			
(74) (Contacto)	JESUS MARIA MENDEZ BERMUDEZ, AK 7 No. 113-43 Of. 805 Torre Samsung, BOGOTÁ, D.C., CO	26 ago. 2024 12:07:35 p.m.		
(72) (Inventor(es))	Andrea FERRIS, c/o Intrinsic Advanced Materials, LLC 531 Cotton Blossom Circle Gastonia, North Carolina 28054 28054, US Alan MONTOSH, c/o Intrinsic Advanced Materials, LLC 531 Cotton Blossom Circle Gastonia, North Carolina 28054 28054, US Sudheep Motupalli RAO, c/o Intrinsic Advanced Materials, LLC 531 Cotton Blossom Circle Gastonia, North Carolina 28054 28054, US Robert A. USHER JR, c/o Intrinsic Advanced Materials, LLC 531 Cotton Blossom Circle Gastonia, North Carolina 28054 28054, US			
(51) (Clasificación internacional de Patentes)	DOI F 1/10 DOI F 6/62 DOI F 1/00 DOI F 1/35 DOI F 8/06 DOI F 8/14			
(87) (Número de Publicación internacional)	WO/2020/005400			
(30) (Prioridad)	ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 26 jun. 2018 62/690,227 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 26 jun. 2018 62/690,243 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 16 mar. 2019 16/354,728			

NC2020/0016199 (presente solicitud)

Tipo de actuación	Descripción	Fecha de creación	Gaceta	Fecha de publicación
Solicitud PCT publicada				
(11) (Número de Patente)	NC2020/0016199			
(54) (Título)	TEJIDOS BIODEGRADABLES, MEZCLA MAESTRA Y MÉTODO PARA LA CONFECCIÓN DE FIBRAS BIODEGRADABLES			
(22) (Fecha de Presentación)	23 dic. 2020			
(71) (Solicitante)	INTRINSIC ADVANCED MATERIALS, LLC, 531 Cotton Blossom Circle Gastonia, NORTH CAROLINA 28054 28054, US			
(74) (Contacto)	JESUS MARIA MENDEZ BERMUDEZ, CALLE 83A # 93-96, BOGOTÁ, D.C., CO	21 jul. 2021 10:51:06 a.m.	934	30 jul. 2021
(72) (Inventor(es))	Andrea FERRIS, c/o Intrinsic Advanced Materials, LLC 531 Cotton Blossom Circle Gastonia, North Carolina 28054 28054, US Alan MONTOSH, c/o Intrinsic Advanced Materials, LLC 531 Cotton Blossom Circle Gastonia, North Carolina 28054 28054, US Sudheep Motupalli RAO, c/o Intrinsic Advanced Materials, LLC 531 Cotton Blossom Circle Gastonia, North Carolina 28054 28054, US Robert A. USHER JR, c/o Intrinsic Advanced Materials, LLC 531 Cotton Blossom Circle Gastonia, North Carolina 28054 28054, US			
(51) (Clasificación internacional de Patentes)	DOI F 1/10 DOI F 6/62 DOI F 1/35 DOI F 8/06 DOI F 8/14			
(87) (Número de Publicación internacional)	WO/2020/005399			
(30) (Prioridad)	ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 26 jun. 2018 62/690,227 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 26 jun. 2018 62/690,243 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 16 mar. 2019 16/354,728			

Dicho eso, agradecemos a su Despacho continuar con el proceso de patentabilidad y otorgar el privilegio de patente solicitado, toda vez, que la presente invención cumple con los requisitos de patentabilidad exigidos en la norma Andina.

NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la secretaria de este Despacho y en mi oficina, ubicada en la Carrera 7 No. 113-43 Oficina 806 de esta ciudad.

De la Señora Directora,



Jesús M. Méndez Bermúdez

C.C. No. 13.491.525

T.P.A. No. 99.678 del C. S. de la J.

