

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 5 1 2 6 7
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01067085

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 16 de agosto de 2001, bajo el número 01067085, se presentó la solicitud de patente de invención titulada: "CONCENTRADOS DE ORTO-FENILFENOLATO".

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 17 de octubre de 2006, se informó acerca de la cesión de la presente solicitud de la sociedad solicitante Bayer Aktiengesellschaft a la sociedad Lanxess Deutschland GmbH, domiciliada en Leverkusen, Alemania.

CUARTO: Que realizado el examen de patentabilidad, se encontró que la invención no es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

QUINTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 22 de octubre de 2007, atendió oportunamente al requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Finalmente, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual, se adecúa a las prescripciones establecidas por el artículo 34 de la Decisión 486.

SEXTO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se 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".

SEPTIMO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 3 contenidas en el folio 124, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 5 1 2 6 7
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01067085

1. Objeto de la invención

La invención propone una mezcla que contiene agua, orto-fenilfenol y una o varias bases, caracterizada porque la proporción molar entre el orto-fenilfenol y la base se encuentra entre 1:1.01 y 1:1.5 y la proporción orto-fenilfenol en la mezcla es de un 40 hasta un 55% en peso.

El problema planteado en esta solicitud es obtener soluciones concentradas de orto-fenilfenolatos estables a la congelación.

2. Determinación del estado de la técnica

2.1 Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 17 de agosto de 2000, que corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud DE 100-40165.1. La fecha de la prioridad fue tomada en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra a folio 126 del expediente en estudio.

2.2 Documentos del estado de la técnica

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró la publicación WO 00/36913, titulada "Formulation containing phenol and/or phenol derivatives with a low freezing point", publicada el 29 de junio de 2000, anterior a la fecha de la prioridad invocada y relacionada con la materia de la solicitud en estudio.

3. Nivel inventivo

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la misma Decisión 486, "se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica".

El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la misma Decisión, comprende "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".

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina reiteradamente ha dicho sobre este requisito, lo siguiente:

"El artículo 4 de la Decisión 344 desarrolla el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni que

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 5 1 2 6 7
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01067085

hubiese resultado obvia para una persona entendida o versada en la materia. Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente.¹

Visto lo anterior, se advierte que la invención en estudio no cumple el requisito de nivel inventivo, toda vez que para *un experto medio en la materia*, y de conformidad con *el estado de la técnica* que existía en ese momento, resulta obvia y se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma.

En efecto, la publicación WO 00/36913 divulga una mezcla de agua, orto-fenilfenol y KOH (hidróxido de potasio), donde la relación entre KOH/o-fenilfenol es de 1,1 y el contenido de orto-fenilfenol en la mezcla es de 28%; en el ejemplo 2, con un punto de congelación de -16°C. No obstante, en el ejemplo 5 del mismo documento también aparece citada una solución con un 42,5% en peso de orto-fenilfenol, con un punto de congelación por debajo de -18°C.

Cabe agregar, que en la mezcla divulgada en el antecedente con un contenido de 28% de ortofenilfenolato se logró un punto de congelación de -16°C y con un contenido de 42,5% se logró un punto de congelación por debajo de -18°C; ambas mezclas, sin inicio de cristalización. Lo anterior, indicaba a *un experto medio en la materia* la siguiente tendencia: *mientras mayor era la porción de orto-fenilfenol, menor su punto de congelación*. En las reivindicaciones mismas del antecedente, se indicaba que la porción de orto-fenilfenol en la mezcla podía alcanzar hasta un 50%.

Por lo tanto, la publicación WO 00/36913, sin duda, suministraba suficiente información para que *dicho experto medio en la materia* pudiera derivar de manera evidente la mezcla reivindicada.

Para corroborar lo anterior, vale la pena observar los contenidos de WO 00/36913 y de la solicitud, en el siguiente cuadro:

WO 00/36913	La solicitud
Formulación acuosa que contiene fenol o derivados de fenol, con un punto bajo de congelación y efecto herbicida. En el ejemplo 2 se indica que la proporción molar KOH/orto-fenilfenol es	Mezcla que contiene agua, orto-fenilfenol y una o varias bases, caracterizada porque la proporción molar entre el orto-fenilfenol y la base se encuentra entre 1:1.01 y 1:1.5 y la proporción orto-

¹ PROCESO 88-IP-2005, sentencia de interpretación prejudicial del 27 de julio del 2005.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 5 1 2 6 7
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01067085

igual a 1.1 y el contenido de ortofenilfenol alcanza 28% en peso. En otros ejemplos se emplean contenidos de orto-fenilfenol de hasta 55%. Resultados: puntos de congelación por debajo de -18 °C (no se especifica qué tanto por debajo) sin observarse cristalización a esta temperatura	fenilfenol en la mezcla es de un 40 hasta un 55% en peso. Resultados: temperatura <20°C (tampoco especifica cuánto por debajo).
Conclusión: si bien no son iguales, las diferencias en el resultado son de 2°C. En la publicación WO 00/36913 se sugiere directamente que la porción de o-fenilfenol en la mezcla, puede ser igual a la reportada por el solicitante. Se considera que cuadrar las proporciones entre la base y el orto-fenilfenol, es una labor realizable por <i>un experto medio en la materia</i> sin que implique una actividad inventiva.	

Adicionalmente, en el antecedente WO 00/36913, la mezcla es usada para los mismos fines que la mezcla reivindicada.

Dado lo anterior, se considera que la invención no tiene nivel inventivo, toda vez que para *un experto medio del oficio*, esa invención hubiese resultado obvia y se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

4. Respuesta a los argumentos del solicitante

Básicamente, afirma el solicitante que su invención reivindica la presencia de orto-fenilfenol en un 40-50%. Sin embargo, en el punto anterior se demostró que la publicación WO 00/36913 también había divulgado resultados equiparables a éstos.

Adicionalmente, el solicitante pone de presente que el efecto técnico de las altas concentraciones de base y orto-fenilfenol reivindicadas en la solicitud, se ve reflejado en la obtención de soluciones concentradas de orto-fenilfenolatos estables a la congelación, pero, como quedó demostrado, en la publicación WO 00/36913 también se lograron bajísimas temperaturas (<18°C) sin que se alcanzara cristalización.

Por lo tanto, y no obstante las afirmaciones del solicitante, si era posible que *un experto medio* derivara de manera evidente el objeto reivindicado a partir de dicho antecedente, ya que en el mismo se había divulgado una mezcla que comprendía una base y orto-fenilfenol en una proporción igual a la reivindicada y con un contenido de 28% en peso de o-fenilfenol, además de divulgar una mezcla que comprendía una base y orto-fenilfenol con un contenido de éste último de hasta 50%, aunque con proporciones diferentes entre la base y el ortofenilfenol, pero alcanzando resultados equiparables a los logrados por el solicitante: temperaturas por debajo de -18°C sin cristalizarse.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 5 1 2 6 7
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01067085

Dado lo anterior, es dable concluir que los comentarios del solicitante no desvirtúan las objeciones a la patentabilidad oportunamente trasladadas, razón por la cual este Despacho reitera que la solicitud no puede acceder al privilegio solicitado.

RESUELVE

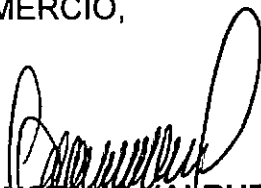
ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "CONCENTRADOS DE ORTO-FENILFENOLATO".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad Lanxess Deutschland GmbH, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 28 NOV. 2008

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
EMILIO FERRERO
Carrera 4 N° 72-35
Bogotá D.C.

