

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 10872

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-67085

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las que se confirieron en el artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 51267 de 28 de noviembre de 2008, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada "CONCENTRADOS DE ORTO-FENILFENOLATO"

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado ante esta entidad el 31 de diciembre de 2008 bajo el número 01 067085- 00014 0000, el doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad LANXESS DEUTSCHLAND GMBH., interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que "se revoque el artículo primero de la resolución No. 51267 en cuanto niega el privilegio de patente para las reivindicaciones 1 a 3".

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamentó, en síntesis, de la siguiente manera:

Manifiesta el recurrente que: "De acuerdo con lo expuesto en la resolución 51267, la publicación WO 00/36913 (D1) "divulga una mezcla de agua, ortofenil-fenol e hidróxido de potasio, donde la relación KOH/o-fenilfenol es 1:1 y el contenido de orto-fenilfenol en la mezcla es de 28%; en el ejemplo 2 (del arte previo a D1), con un punto de congelación de -16°C".

"En primer lugar, y al respecto de dicha afirmación es preciso tener en cuenta que dicha solución presenta cristalización aún a una temperatura de —13°C.

"Ahora bien, afirma además ese Despacho que en el "Ejemplo 5 del mismo documento también aparece citada una solución con un 42.5% en peso de o-fenilfenol, con un punto de congelación por debajo de —18°C".

"Sin embargo, al hacer el análisis el Examinador ha pasado por alto que dicha solución también comprende alrededor de un 25% en peso de monopropilenglicol, un solvente orgánico que tiene un punto de congelación de —60°C, el cual es, por lo tanto, frecuentemente usado como compuesto anticongelante; adicionalmente en

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN³- 10872

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-67085

el examen no se tuvo en cuenta que el 42.5% en peso de o-fenilfenol presente se encuentra en forma del compuesto orgánico libre y en forma de su sal de sodio. De la descripción resulta evidente que tan solo el 55% del o-fenilfenol está presente como sal de sodio, lo cual equivale al 23.4% en peso de la solución total. Así, dicha solución es estable a la formación de escarcha.

"En efecto, no resulta sorprendente que la estabilidad a la congelación de dicha solución revelada en el ejemplo 5 de D1 fuera influenciada por la adición de un solvente orgánico el cual es frecuentemente usado como anticongelante. Sin embargo, D1 no enseña ni sugiere ninguna tendencia de que la soluciones de las sales de ortofenilfenol y contenidos superiores a 40% en peso pudieran ser estabilizadas en absoluto (con o incluso sin solvente orgánico como fue demostrado en el ejemplo 1 de la presente invención). Lo único que D1 prueba es que la solución que comprende 23.4% en peso de orto-fenilfenolato de sodio no presenta cristalización (Ejemplo 5 de D1) (seguramente debido al monoetilenglicol) mientras que una solución que comprende 28% de orto-fenilfenolato de potasio si la presenta. Estos resultados llevarían a un técnico versado en la materia a la conclusión de que es imposible estabilizar soluciones con un contenido de sales de o-fenilfenol mayor a 28% en peso.

"Así entonces y debido a lo anteriormente expuesto, la tendencia referida por el examinador, según la cual *"mientras mayor era la porción de orto-fenilfenol, menor su punto de congelación"*, no sería reconocida por una persona versada en la materia.

"Adicionalmente, el hecho que las formulaciones aquí reivindicadas solo comprendan una o varias bases y orto-fenilfenol y aún se preserve en éstas la estabilidad a la congelación, se constituye en el presente caso la superación de un prejuicio técnico anterior: el de que no se podrían fabricar soluciones de orto-fenilfenol y/o sus sales, estables a baja temperatura. Lo anterior por cuanto todas las formulaciones reveladas en la anterioridad citada por ese Despacho comprenden adicionalmente compuestos de glicol y/o glicerol, como bien se revela en la página 3, párrafo 3 de D1.

"(...) Mas aún, dicha anterioridad le atribuye a los derivados de glicol y/o glicerol el efecto técnico de estabilizar la solución y bajar el punto de congelación de la formulación (...).

"Por lo tanto, no puede concluirse que antes de la fecha de prioridad reivindicada en la solicitud, resultara obvio para una persona versada en la materia obtener

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 10872

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-67085

mezclas estables a la cristalización, de una base y orto-fenilfenol.”

CUARTO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

NORMA APLICABLE

El artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina establece que: “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.

Por su parte, el artículo 18 de la Decisión 486 señala: “Se considerara 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 CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en el presente expediente se encuentra que la solicitud se relaciona, con “CONCENTRADOS DE ORT-FENILFENOLATO”.

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

La invención se refiere a: 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.

Frente a los argumentos del recurrente, es preciso comparar el objeto reivindicado en la solicitud denegada y el documento D1 (WO 00/36913):

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN- 10872

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-67085

D1 WO 00/36913	Solicitud 01-067985
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 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.	Mezcla que contiene agua, ortofenilfenol y una o varias bases, caracterizada porque la proporción molar entre el orto-fenilfenol y la base se encuentra entre 1:1.01 y 1:1.15 y la proporción orto-fenilfenol en la mezcla es de un 40 hasta un 55% en peso. Resultados: temperatura <20°C (tampoco especifica cuanto por debajo)
Conclusión: si bien no son iguales, las diferencias en el resultado son de 2°C. En D1 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 el técnico en la materia sin que haya una actividad inventiva.	

De acuerdo a la anterior comparación, podemos afirmar que la única diferencia entre el documento D1 y la solicitud aquí estudiada reside en los resultados obtenidos, esto es, el resultado a obtener por el solicitante es una solución con más de 30% en peso de orto-fenilfenol con una temperatura de manejo de -20°C. El resultado reportado en D1, mezclando ortofenilfenol con KOH en la misma proporción de 1:1 que en la solicitud denegada, es una solución de 28% en peso de ortofenilfenol y una temperatura de congelamiento de -16°C, aunque se inicia la cristalización a -13°C.

Así mismo, las diferencias entre los resultados obtenidos por el solicitante y las reportadas en el ejemplo 2 de D1, siguiendo exactamente el mismo procedimiento, pueden ser tan solo el resultado de una investigación rutinaria llevada a cabo por un técnico medianamente versado en la materia, ya que en D1 la mezcla de ortofenilfenol y KOH está en la misma proporción que en la solicitud. De esta forma, podemos determinar que las diferencias entre la temperatura y la concentración son reducidas.

Ahora cuando el recurrente hace énfasis en que el problema era lograr una alta concentración de orto-fenilfenol, puede concluirse que D1 ya había

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 10872
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-67085

propuesto exactamente la misma solución al problema, tal y como se planteó anteriormente.

En la solicitud denegada se afirma que: el efecto inesperado de la invención se logra si se mezclan KOH y o-fenilfenol en una proporción determinada. Frente a ello, es de aclarar que, es exactamente lo que se había reportado en D1, a saber: una mezcla de KOH y o-fenilfenol en una proporción de 1:1, igual a la reivindicada en la solicitud denegada. Las diferencias en las mediciones de la temperatura resultante de congelamiento, son bajas en ambos casos, esto es, tanto en la solicitud denegada como en D1, son de unos pocos grados, pero la manera de solucionar el problema técnico planteado es exactamente la misma.

De acuerdo a lo anterior, podemos concluir que a un técnico medianamente versado en la materia le habría bastado conocer el ejemplo 2 de D1 para saber que debía mezclar KOH y orto-fenilfenol para lograr soluciones con un contenido elevado, frente al estado de la técnica, de o-fenilfenol y estables a temperaturas de manejo muy por debajo de cero grados, también mucho mejor que en el estado de la técnica, es así, como de este punto a derivar el objeto de la solicitud solo mediaba una investigación rutinaria.

Al recurrente le asiste toda la razón en su análisis del ejemplo 5 del documento D1 en el cual, para lograr soluciones con contenidos superiores de 40% y temperaturas de congelamiento menores de -18°C , se utilizó monopropilenglicol, lo cual no había sido tenido en cuenta por esta oficina. También le asiste la razón sobre todos sus comentarios con respecto al reporte del uso de Jos compuestos de glicol y glicerina hecho en D1.

Sin embargo, sí es válido el análisis hecho por esta oficina sobre la igualdad entre lo descrito en el ejemplo 2 de D1 y lo reivindicado por el solicitante, ya que el solicitante en ningún momento demostró cómo logró un resultado ligeramente superior usando la misma mezcla de o-fenilfenol con KOH y la misma proporción que la revelada en D1. Es decir, la solicitud denegada, tal y como fue presentada, no cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina porque el objeto reivindicado coincide con el divulgado en D1 excepto en los resultados obtenidos, los cuales habían podido derivarse de manera evidente por un técnico en la materia a partir de lo conocido en el estado de la técnica.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 10872

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-67085

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 51267 de 28 de noviembre de 2008, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución 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 no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 05 MAR. 2009
Dada en Bogotá, D. C., a los

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, (E)


GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Doctor
EMILIO FERRERO
Carrera 4 No. 72-35
Bogotá D.C.
202069