

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTA 8, COLOMBIA

137
Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650
(57-1) 700 4814
Fax in U.S.A.: (1-305) 381 9660

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 01-067085- -00014-0000

Fecha: 2008-12-31 10:46:06 Dep. 2020 NUECREACION
Tra 2 PAENTES Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 5

Trámite : 002

Evento : 001

Actuación : 412

Referencia : Expediente No. 01.067.085
Asunto : Solicitud de Patente para **CONCENTRADOS DE ORTO-FENILFENOLATO**
Solicitante : **LANXESS DEUTSCHLAND GMBH**
Clase : C07C 039/014
Fecha de solicitud : 16 de agosto de 2001

1. Yo, Emilio Ferrero, abogado con Tarjeta Profesional No. 31.929, obrando como apoderado de **LANXESS DEUTSCHLAND GMBH**, en el asunto antes identificado, atentamente manifiesto a Usted que, en tiempo oportuno, interpongo recurso de reposición contra la resolución No. **51267** de fecha 28 de noviembre de 2008, para que el artículo primero sea revocado y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de invención para las reivindicaciones 1 a 3. Dicha resolución fue notificada por edicto fijado el 10 de diciembre de 2008 y desfijado el 23 de diciembre de 2008 y por lo tanto, el presente recurso es interpuesto oportunamente.

2. Los motivos de inconformidad sobre los cuales sustento este recurso aparecen a continuación en este escrito.

3. FUNDAMENTO DE LA RESOLUCIÓN N. 51267

En forma resumida la resolución en su parte considerativa afirma que las reivindicaciones 1 a 3 de la presente invención carecen de altura inventiva, pues según

sostiene el Examinador la materia reivindicada en la solicitud bajo estudio, resultaría obvia y se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma a partir de la publicación WO 00/36913.

4. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Presento a su Despacho las siguientes consideraciones que justifican la revocatoria de la Resolución N° 51267 de 28 de noviembre de 2008:

4.1 VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 18 DE LA DECISIÓN 486

El artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece lo siguiente:

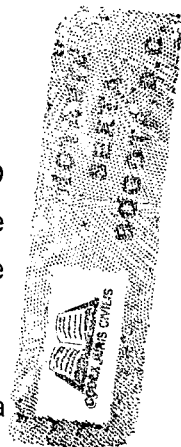
“Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

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 el examen no



139
139

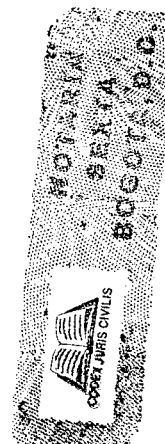
se tuvo en cuenta que el 42.5% en peso de o-fenilfenol presente se encuentra en forma del compuesto orgánico libre **y en forma de su sal de sodio**. De la descripción resulta evidente que tan solo el 55% del o-fenilfenol está presente como sal de sodio, lo cual equivale al 23.4% en peso de la solución 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 orto-fenilfenol 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 pagina 3, párrafo 3 de D1:

"Diese Aufgabe wurde erfindungsgemäß durch eine wässrige, Phenol und/oder Phenolderivate enthaltende Formulierung gelöst, die teilneutralisierte Phenol und/oder teilneutralisiertes



740
140

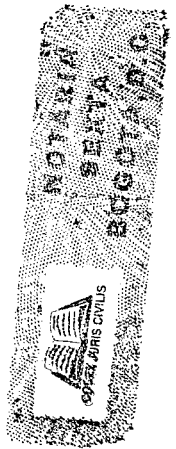
Derivate des Phenols und ein oder mehrere Glykolverbindungen und/oder Glycerin enthält".

Así como en la solicitud de fase nacional norteamericana US6569229, columna 2, líneas 19-23, correspondiente a la anterioridad citada por ese Despacho:

"According to the invention, this object has been solved by an aqueous formulation containing phenol and/or phenol derivatives comprising partially neutralized phenol and/or partially neutralized phenol derivatives and one or more glycol compounds and/or glycerol".

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, como veremos a continuación en la página 4 segundo párrafo de D1, así como en la columna 2, líneas 42-49 de US6569229:

"Als Lösungsvermittler zwischen dem Phenol und dem Wasser werden Glykolverbindungen, bevorzugt aliphatische Glykolverbindungen und/oder Glycerin eingesetzt. Diese Stoffe bewirken gleichzeitig eine Absenkung des Gefrierpunkts der Formulierung (Lösung). Bevorzugt werden unter den Glykolen 2-oder 3-wertige Glykole eingesetzt. Beispielsweise Glykole auf Basis von Ethylenglykol, Diethylenglykol oder Monopropylenglykol oder deren Mischungen".



"Glycol compounds, preferably aliphatic glycol compounds and/or glycerol are employed as solution aid between phenol and water. At the same time, these sub 45 stances act to lower the freezing points of the formulation (solution). Preferably, among the glycols 2- or 3-basic glycols are used. For example, glycols on the basis of ehtylene glycol, diethylene glycol or monopropylene glycol or mixtures thereof".

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

5. **PETICIONES**

Ruego a Usted entonces, lo siguiente:

5.1. Que se revoque el artículo PRIMERO de la Resolución No. **51267** en cuanto niega el privilegio de patente para las reivindicaciones 1 a 3.

5.2. Que se otorgue la respectiva patente de invención para todas las reivindicaciones constitutivas del último pliego reivindicatorio.

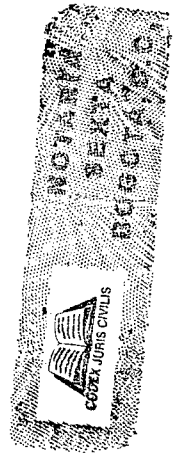
6. **NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL RECURRENTE**

El nombre y la dirección del recurrente son:

LANXESS DEUTSCHLAND GMBH

51369 Leverkusen

Alemania



7. **NOTIFICACIONES**

Manifiesto a Usted que recibiré notificaciones en la Secretaría de su Despacho y en mis oficinas de abogado situadas en el Edificio Siski, Carrera 4a. No. 72-35, piso 4o. de esta ciudad.

Señor Superintendente,

EMILIO FERRERO

T.P.A. No. 31.929

147

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

CONCEPTO MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN

Radicación N° 01-67085

Clasificación internacional: A01N31/08

Concepto Técnico N° 270

Realizado nuevamente el estudio de fondo se conceptúa:

1. DOCUMENTOS ESTUDIADOS:

Para dicho estudio se tuvieron en cuenta:

- Capítulo descriptivo folios 2 a 8, tal como se radicó inicialmente
- Capítulo reivindicatorio: reivindicaciones 1 a 3, folio 124.
- Memorial de recurso de 34 de diciembre de 2008, folios 137 a 141

La solicitud fue presentada el 16 de agosto de 2001 y se reivindicó prioridad de la correspondiente solicitud alemana, 100/40165.1 de 2000-08-17

2. OBJETO DE LA SOLICITUD:

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.

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

Se catalogó la invención como A01N31/08, según la Clasificación Internacional de Patentes (IPC.).

3. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Expone el recurrente que "de acuerdo con la resolución 51267 (mediante la cual se negó la patente solicitada. Fuera de texto), 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 de D1, con un punto de congelación de -16°C", es preciso tener en cuenta que dicha solución presenta cristalización aún a una temperatura de -13 °C. Ahora bien, afirma ese Despacho que en el ejemplo 5 del mismo documento 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°, el cual es, por lo tanto, frecuentemente usado como compuesto anticongelante; adicionalmente en 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 las soluciones de las sales de ortofenilfenol y contenidos superiores a 40% en peso pudieran ser estabilizadas en absoluto (con o incluso son 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 sí 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.”

En respuesta a estos argumentos del recurrente esta oficina considera necesario volver a comparar el objeto reivindicado en la solicitud denegada y el contenido del documento D1 (WO 00/36913), citado como documento del estado de la técnica.

D1 WO 00/36913	Solicitud estudiada
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, 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. 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 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.	

Afirma el recurrente que en el ejemplo 2 del documento D1 que la solución de orto-fenilfenol y KOH (base) presenta cristalización aún a una temperatura de - 13 °C. en realidad lo que puede leerse del documento D1 es que el punto de congelamiento es de - 16°C aunque la cristalización tenga un punto inicio a los -13°C. Esta oficina llama la atención sobre el contenido de la solicitud denegada. Véase página 5 de la descripción, folio 5 del expediente: **la tarea** (de la invención) **consiste en** la puesta a disposición de **disoluciones de elevada concentración** (> 30% en peso en orto-fenilfenol) en medios acuosos alcalinos tales como disoluciones acuosas de... KOH, que permanezcan estables incluso a temperaturas situadas **por debajo de 0°C**. En la página 6 de la descripción puede leerse que la tarea descrita puede resolverse si se mezclan el ortofenilfenol y el hidróxido de potasio en una proporción determinada. Esto es todo lo que se revela en la descripción. Esto es exactamente lo mismo que se divulga en D1, y la única diferencia reside en los resultados obtenidos. 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. 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. Las diferencias entre la temperatura y la concentración son bastante pequeñas como para despreciarlas.

Esta oficina no consideró en su momento que el solicitante había reivindicado una solución de ortofenilfenol caracterizada, no por la manera como resolvía el problema de

144

lograr un alto contenido de orto-fenilfenol, sino por el resultado mismo a lograr que era una concentración mayor de 30%. Ahora cuando el recurrente hace énfasis en que el problema era lograr una alta concentración de orto-fenilfenol, puede concluirse sin la menor duda que D1 ya había propuesto exactamente la misma solución al problema, tal y como se planteó en la solicitud denegada.

Esta oficina quiere llamar la atención del recurrente sobre el hecho de que 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**. Esto 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, tan baja en ambos casos, 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. A un técnico medianamente versado en la materia le habría bastado conocer el ejemplo 2 de D1 para saber que debía mezclar KOH y ortofenilfenol 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. 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 los 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 habrían 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 ratifica en todas sus partes el concepto técnico N° 2351 de agosto 19 de 2008 y en consecuencia se recomienda negar el privilegio solicitado para las reivindicaciones 1 a 3 del folio 124 del expediente.

EXAMINADOR TÉCNICO Código 202043	Fecha: 2009-01-29
-------------------------------------	-------------------

145
145

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

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.º numeral 5.º del Decreto 2113 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 ORTOFENILFENOLATO"

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 o-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 la solución que se refiere a cristalización 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 soluto 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

RESOLUCIÓN 16373

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

R&J 01-67085

en examen no se tiene 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 en solo el 57% 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 las soluciones de las sales de orto-fenilfenol 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 sí 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 al día 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

147
(4)

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 10572

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-67685

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 OPT-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):

448
148

Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 10372

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad 01-67085

D1 WC 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 -16°C (no se especifica cuánto 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 $<20^{\circ}\text{C}$ (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

149
149

Industria y Comercio

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 10672

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 uno o pocos grados, pero la manera de solucionar el problema 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 establece 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 los 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.

150
150

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 10672
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-67085

RESUELVE

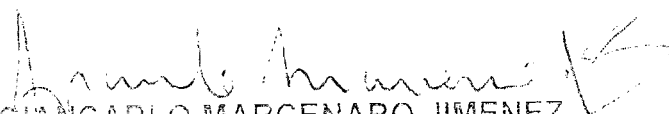
ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 1267 de 2004, por la cual se concedió el otorgamiento de la cual se negó una patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad Lanveco 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

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.
202039