

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 47264

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-075934

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 02 de agosto de 2006, con el N° 06-075934-00000-0000, por la sociedad Rhodia UK Limited, a través de apoderado, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMPOSICIONES BIOCIDAS SINERGÍSTICAS QUE INCLUYEN UNA SAL THP", que corresponde a la solicitud internacional PCT/GB2005/0000373 del 3 de febrero de 2005.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 581 del 31 de octubre de 2007, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 00016 y notificado por fijación en lista el 05 de enero de 2012 se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico visibles a folios 101 a 105 del cuaderno administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión, para la concesión de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 06-075934-00010-0000 del 11 de mayo de 2012, respondió oportunamente el requerimiento formulado, y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 8 (Fl. 115) que reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *"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."*

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 8 contenidas en el folio 115, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención

El objeto de la invención se refiere a una composición sinérgica que incluye una sal de THP y un biopenetrante, en el que el biopenetrante incluye un polímero de un ácido

Página 1 de 5

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 47264

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-075934

carboxílico no saturado o un copolímero de un ácido carboxílico con un ácido sulfónico, caracterizado porque dicho polímero o copolímero es terminado tanto por ácido vinilfosfónico (VPA) como por ácido vinildene-1,1-difosfónico (VDPA) o contiene tales monómeros incorporados en la columna del polímero.

6.2. Determinación del estado de la técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad invocada, es decir, el 3 de febrero de 2004.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

Item	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO 99/33345	Biocidal Compositions and Treatments	08-07-1999

El documento D1¹ divulga un biocida sinérgico que comprende sales de tris hidroximetil fosfina o tetrakis hidroximetil fosfonio y al menos un biopenetrante no surfactante, tal como un polímero o copolímero que tiene una pluralidad de grupos amonio cuaternario opcionalmente con un surfactante.

6.3. Nivel Inventivo.

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la 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"*.

En el presente caso, los compuestos reclamados en la solicitud no tienen nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 se refiere a: *"Una composición sinérgica que incluye: i) una sal THP y ii) un biopenetrante, en donde el biopenetrante incluye un polímero de un ácido carboxílico no saturado o un copolímero de un ácido carboxílico con un ácido sulfónico, caracterizado porque dicho polímero o copolímero es terminado tanto por ácido vinilfosfónico (VPA) como por ácido vinildene-1,1-difosfónico (VDPA) o contiene tales monómeros incorporados en la columna del polímero(...)"* (Fl.115).

La tabla siguiente presenta la comparación entre las características técnicas esenciales

¹<http://www.wipo.int/patentscope/search/en/detail.jsf?docId=WO1999033345&recNum=1&tab=PCTDocuments&maxRec=1&office=&prevFilter=&sortOption=&queryString=FP%3A%28wo%2F1999033345%29>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 47264

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-075934

de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el documento D1, que representa el estado de la técnica:

Tabla 1

Características esenciales	D1
Composición sinérgica que incluye	Composición biocida sinérgica acuosa
Sal THP que es sulfato de de tetrakis (hidrometil fosfonio)	La composición comprende THP
Biopenetrante constituido por un polímero de ácido carboxílico no saturado o copolímero de un ácido carboxílico con un ácido sulfónico. Puede ser un poliacrilato o copolímero acrilato/sulfonato.	Biopenetrante no surfactante que comprende un polímero o copolímero de polietileno poliamina metilada, comprende dietilenglicol metil, etil o propil eter ; o también alquil naftalen sulfonato
El polímero o copolímero de biopenetrante es terminado tanto por ácido vinilfosfónico (VPA) como por ácido vinilden-1,1-difosfónico (VDPA).	El biopenetrante es un ácido policarboxílico fosfonado
Biopenetrante se encuentra en una concentración en el rango de 1 a 50% en peso y el THP se encuentra en el rango de 1 a 74%.	Concentración de THP esta en el rango de 10 a 75% en peso de la solución y el biopenetrante se encuentra en el rango de 0.1 a 10% por peso de la solución.

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga composiciones biocidas sinérgicas que contienen THP y por lo menos un biopenetrante no surfactante compatible con THP (reivindicación 1, pág. 23); esta composición opcionalmente contiene un surfactante. El biopenetrante de la composición se encuentra constituido por polietileno poliamina metilada (reivindicación 4, pág. 23). El biopenetrante también puede comprender un alquil naftalen sulfonato (reivindicación 9, pág. 24) o estar constituido por un ácido policarboxílico fosfonado, (reivindicación 12, pág. 24). La concentración de THP esta en el rango de 10 a 75% en peso de la solución y la concentración del biopenetrante en el rango de 0.1 a 10% por peso de la solución. (reivindicación 13, pág. 24).

Por su parte, en la solicitud se menciona que el biopenetrante se encuentra en una concentración en el rango de 1 a 50% en peso y la concentración de THP se encuentra en el rango de 1 a 74%. Como se puede observar, algunas concentraciones consideradas dentro de los rangos se solapan lo cual representa una clara sugerencia para una persona de nivel medio versada en la materia; el hecho de utilizar estos rangos de concentraciones al preparar las formulaciones de la solicitud.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 47264

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-075934

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y la composición biocida de D1 consiste en que no se especifica que el biopenetrante sea ácido vinilfosfónico (VPA) o ácido vinilden-1,1-difosfónico (VDPA), sino que se enuncia, de manera general, un grupo de compuestos como son los ácidos carboxílicos fosforados, dentro de los cuales se encuentran el VPA y VDPA. También algunas concentraciones del biopenetrante y THP no se consideran en la anterioridad D1.

El hecho que las composiciones de la invención presenten VPA y VDPA como biopenetrante no demuestra un aumento en la eficiencia de la composición ni tampoco un efecto sorprendente

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: "cómo modificar las composiciones conocidas de D1 para aumentar su eficiencia como biopenetrante".

Sin embargo, la utilización de VDPA y VPA como biopenetrante en composiciones de THP ya esta divulgada en el documento D1 ya que las composiciones de THP de dicho documento, contienen ácidos policarboxílicos fosfonados grupo de compuestos a los que pertenece el VPA y VDPA. (reivindicación 12, pág. 24). Tanto en la anterioridad D1 como en la solicitud, las composiciones se emplean como biocidas en aguas y para eliminación de sulfuros también en aguas.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría VDPA y VPA en composiciones de THP para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia y, por tanto, la reivindicación 1 no cumple con el requisito de nivel inventivo.

Cabe anotar que en los ejemplos presentados en el capítulo reivindicatorio de la solicitud no se especifica la concentración del biopenetrante y tampoco se presentan ensayos comparativos sin biopenetrante o con compuestos biopenetrantes de estructuras similares a los propuestos en la solicitud, con el fin de adjudicar una actividad sinérgica por la combinación de THP y VPA ó VDPA; tal como se sugiere en el objeto de la solicitud.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 a 8 no mencionan características inventivas adicionales tampoco se pueden considerar inventivas.

En referencia al argumento del solicitante, según el cual D1 no demuestra interés alguno sobre los biopenetrantes terminados por VPA o VDPA se aclara que de acuerdo a como se establece en la reivindicación 1, el copolímero no solo puede tener las terminaciones VPA o VDPA, sino que también puede tener tales monómeros incorporados en la columna del polímero, de manera que la característica esencial está dada simplemente por la presencia de dichos monómeros en el polímero, por tanto, de acuerdo con D1, se

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 47264

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-075934

conocen polímeros de ácidos carboxílicos insaturados parcialmente fosfonados, los cuales se aplican igualmente en tratamientos de sistemas de agua y remoción de sales de metales

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "COMPOSICIONES BIOCIDAS SINERGÍSTICAS QUE INCLUYEN UNA SAL THP".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Luz Clemencia de Páez, en su calidad de apoderada de Rhodia UK Limited, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los cinco 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 31 Jul 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSE MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctora
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
Carrera 4 N° 72-35
Bogotá D.C.

Elaboró: Andrea Del Pilar Mojica Cortes ✓
Revisó: Ana Delia Pinzon Garcia ✓
Revisó: Andres Casas Santofimio ✓
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓