

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 37010

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad PCT 06-75934

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 47264 del 31 de Julio de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: "COMPOSICIONES BIOCIDAS SINERGÍSTICAS QUE INCLUYEN UNA SAL THP", con fundamento en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 4 de Septiembre de 2012 con el No. 06-075934-00013-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad RHODIA UK LIMITED, por intermedio de apoderada interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Inicia la recurrente argumentando que no comparte la decisión de denegar la patente a raíz del análisis de nivel inventivo efectuado, toda vez que el mismo no sólo es incorrecto sino porque se opone al texto y al espíritu del Artículo 45 de la Decisión 486, así como por violar la garantía del debido proceso consagrada en el artículo 29 de la Constitución Política. Se argumenta que el análisis de nivel inventivo incluido en la resolución impugnada, nunca fue previamente notificado. Según la solicitante, en el Oficio No. 16 del 5 de enero del 2012 se objetó la novedad de la invención con base en el documento D1, mientras que en la resolución impugnada se afectó el nivel inventivo, concluyendo así que la decisión de negación nunca fue previamente notificada a la solicitante, por lo tanto está viciada de nulidad y debe ser revocada.

Ahora bien, frente al análisis de nivel inventivo realizado la recurrente argumenta que el mismo presenta profundos errores teniendo en cuenta la afirmación de este Despacho donde se dice "*D1 no especifica que el biopenetrante sea ácido viniliden- 1.1 difosfónico (VDPA) sino que se enuncia de manera general, un grupo de compuestos como son lo ácidos carboxílicos fosforados, dentro de los cuales se encuentran el VPA y VDPA*" pero, que según la solicitante se contradice líneas más adelante donde se afirma que "*la utilización de VDPA y VPA como biopenetrante en composiciones de THP ya está divulgada en el documento D1*". La solicitante insiste en que hay una clara contradicción que invalida el examen realizado y aclara que la afirmación según la cual VDPA y VPA están en el antecedente, es una apreciación personal y subjetiva.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 37010

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad PCT 06-75934

Posteriormente, frente a la premisa de esta Oficina en cuanto a que la solicitud nunca mostró algún efecto técnico inesperado o sorprendente, entendido como algún estudio donde se evidenciara el sinergismo inesperado, tal como se había planteado inicialmente en la descripción, la sociedad solicitante cita algunas criterios del Tribunal Andino y resalta que:

- la existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo.
- el examinador no debe basarse en apreciaciones personales.
- toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención debe probarse a partir del estado de la técnica.
- Hay que determinar si se carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre la solicitud y el estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica.

Señala de igual manera que se viola el debido proceso pues la decisión tomada por este Despacho no se ajusta a lo establecido por norma sino que se limita a una comunicación donde se informa un parecer.

A continuación indica que no se tuvieron en cuenta sus argumentos y que en cambio se les dio una respuesta a la ligera que no fue clara ni coherente. Lo anterior en referencia al argumento según el cual D1 no demuestra interés alguno sobre los biopenetrantes terminados por VPA o VDPA.

Finalmente, la recurrente trata de explicar porqué la materia objeto de la presente solicitud sí tiene nivel inventivo aclarando que la anterioridad D1 no relaciona proporciones de polímero o copolímero VPA o VDPA en el rango de 1 a 50% en peso basado en sólidos activos y un 1 a 74% de formulación de sal THP. Indica que el problema que resuelve las diferencias técnicas encontradas entre la invención y el estado de la técnica más cercano es precisamente la eficiencia de la composición y sus propiedades de sinergia. Luego, según la solicitante, en el estado de la técnica en su conjunto no existe alguna indicación que lleve a modificar dicho estado de la técnica para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue al resultado obtenido. Según la solicitante a nadie se le hubiera ocurrido tomar ácidos carboxílicos insaturados parcialmente fosforados y de allí emplear polímeros o copolímeros terminados en VPA o en VDPA o incorporados en la columna del polímero e incorporarlo en las formulaciones en concentraciones específicas.

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 37010

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad PCT 06-75934

resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

Esta Oficina se permite aclarar a la sociedad recurrente que la falta de nivel inventivo frente al documento D1 si fue previamente notificada en el Oficio 16 del 5 de enero del 2012. Contrario a lo que afirma la solicitante, en dicho Oficio se requirió en términos del nivel inventivo tal como se indica en el numeral 6 de dicho documento (ver folio 103). Si bien es cierto se presentó un error involuntario en la tabla de la conclusión (numeral 7 del Oficio 16, folio 105) donde se indica que el requisito afectado es el de novedad, de la lectura simple del examen de patentabilidad (folios 103 y 104) se puede concluir que se realizó un requerimiento por falta de nivel inventivo, incluso la conclusión del mismo indica que "*De acuerdo a las anteriores consideraciones, la solicitud no presenta **nivel inventivo** frente a las enseñanzas de D1.*" Por lo tanto esta Superintendencia concluye que no se ha violado el debido proceso y que según el análisis realizado la composición de interés no es inventiva.

Ahora bien, la confusión generada frente a si en el documento D1 se divulgan o no biopenetrantes como los utilizados en la composición de la presente solicitud que incluyan en su estructura VPA o VDPA, permite a esta Oficina ratificar que en el documento D1 se enseñan composiciones sinérgicas que comprenden una sal de THP y un biopenetrante no surfactante. Dicho biopenetrante está constituido por un polímero de ácido carboxílico no saturado o un copolímero de un ácido carboxílico con un ácido sulfónico (ver página 6, líneas 15-18 y páginas 7 y 8). Esta Oficina aclara a la solicitante que la afirmación de que el documento D1 no especifica que el biopenetrante sea ácido viniliden-1,1-difosfónico (VDPA), indica que el documento D1 no ejemplifica ninguna composición con un biopenetrante que comprenda un polímero o copolímero terminado tanto en VPA como en VDPA o que contiene tales monómeros. No obstante, dicha afirmación no contradice la premisa en cuanto a que dichas estructuras ya se han sugerido en la misma anterioridad D1 para ser utilizadas como biopenetrantes en composiciones que incluyen THP. Más aún, se llama la atención de la solicitante en cuanto a las referencias EP0491391 y EP0861486 (contenidas en la anterioridad D1, pagina 6, líneas 17-18) en las cuales se divulgan polímeros y copolímeros parcialmente insaturados de ácido acrílico y ácido vinilsulfónico o polímeros de ácido acrílico insaturados parcialmente fosfonados que se incluyen como agentes biopenetrantes.

Así entonces, queda claro que no existe ninguna contradicción en los argumentos presentados por esta Superintendencia y que contrario a lo que afirma la solicitante, el examen de patentabilidad no fue subjetivo sino que se basó en las claras enseñanzas del documento D1, a partir de las cuales se puede derivar de forma evidente la composición de la presente solicitud.

Ahora bien, en cuanto al argumento referido a que Oficina no realizó un análisis de

Página 3 de 6

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 37010

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad PCT 06-75934

nivel inventivo correcto y no tuvo en cuenta algunos criterios dados por el Tribunal Andino, esta Superintendencia aclara que sus actuaciones se han desarrollado dentro de los parámetros legales, particularmente dentro de lo establecido por el artículo 18 de la Decisión 486, que señala:

"Artículo 18.- 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."

Teniendo en cuenta el artículo citado, se procedió a evaluar si para una persona medianamente versada en la materia la composición de la presente solicitud hubiera sido obvia o hubiera sido derivada de manera evidente a partir del documento D1. Para tal fin se aplicó el método problema-solución. En términos generales se determinó como el estado de la técnica más cercano [el documento D1], se estableció la diferencia técnica [D1 no ejemplifica biopenetrantes como los utilizados en la composición de esta solicitud], se evaluó si dicha diferencia causa algún efecto técnico [no causa ningún efecto puesto que las composiciones de D1 también mostraban sinergismo con el componente biopenetrante], y se evaluó además si dicha diferencia esta sugerida en el estado del arte [se encontró que el mismo documento D1 sugiere el mismo tipo de polímeros para ser utilizados como biopenetrantes], la conclusión entonces, es que la composición de interés se deriva de manera evidente a partir del documento D1, no causa ningún efecto técnico inesperado o sorprendente que pueda entenderse como un salto cualitativo en la técnica y definitivamente carece de nivel inventivo.

De acuerdo con este breve resumen se evidencia que el examinador no se basó en apreciaciones personales, por el contrario tuvo en cuenta las claras enseñanzas del documento D1. Ahora bien, si bien es cierto que la falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no el nivel inventivo, en este caso se hace necesario dado que el documento D1 ya había divulgado que los biopenetrantes del tipo polímeros y copolímeros de ácido carboxílico con un ácido sulfónico que contienen o terminan con radical fosfovinílico, mejoraban la actividad biocida del THP. Era evidente que al seleccionar un biopenetrante de este tipo de estructura se podría encontrar sinergismo.

Más aún, la misma solicitante indica en toda la solicitud que sus composiciones son sinérgicas, que es inesperado dicho comportamiento, no obstante estuvo silente frente a este punto tanto en los ejemplos de la descripción, como las respuestas a los requerimientos formulados.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 37010

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad PCT 06-75934

Así las cosas, considera este Despacho que la decisión tomada es correcta, no fue un análisis incoherente ni subjetivo, por el contrario fue un análisis metódico y sistemático que se basó en las enseñanzas del documento D1. Lejos de lo que afirma la solicitante, la elección de polímeros que comprenden VPA y el VDPA era evidente a partir de las enseñanzas de D1, incluso algún eventual sinergismo también sería evidente. Por lo tanto, la composición de interés es a todas luces una alternativa obvia que no provoca ningún salto cualitativo en la técnica.

Igualmente es del caso precisar que, los argumentos presentados durante todo el trámite sí fueron tenidos en cuenta, simplemente los mismos fueron insuficientes o no explicaban con argumentos técnicos porqué la composición de interés era inventiva frente a D1. Contrario a lo que afirma la recurrente, el documento D1 presenta un claro interés por biopenetrantes que corresponden polímeros de ácido carboxílico no saturado o copolímeros de ácido carboxílico con ácido sulfónico, incluso indica que de forma preferente se eligen polímeros que contienen radicales vinilfosfónicos. Así entonces, es evidente que el documento D1 se inclina de forma especial por el uso de biopenetrantes que tengan dicha estructura, equivalente a lo presentado en la composición de la presente solicitud. Pero aún, incluso suponiendo que el documento D1 no mostrara ningún interés por dichas estructuras, la selección de polímeros que incluyen radicales VPA o VDPA surge simplemente como una alternativa evidente que no causa ningún efecto técnico inesperado o sorprendente, sino que sigue presentando una actividad biocida mejorada o sinérgica, igual que en el documento D1.

Considera esta Superintendencia que la recurrente no presenta ningún argumento técnico en favor del nivel inventivo de la composición de su interés, simplemente menciona una vez más que sus composiciones son sinérgicas o más eficientes, no obstante, nunca mostró ningún estudio que respaldara dicha afirmación, o que explicara porqué las composiciones de esta solicitud representaban una mejora en la técnica, frente a las composiciones de D1.

Ahora bien, distinto a lo que afirma la solicitante, las proporciones reclamadas comprenden un amplio rango de proporciones que se solapa con las proporciones consideradas en las composiciones de D1 tanto para el ingrediente activo como para el biopenetrante, en ningún caso corresponden a concentraciones o proporciones específicas. Así las cosas, esta Oficina considera que la composición de la presente solicitud se deriva de manera evidente a partir de las enseñanzas del documento D1, no proporciona ninguna mejora en la técnica y por tal razón carece de nivel inventivo.

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

Página 5 de 6

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 37010

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad PCT 06-75934

RESUELVE:

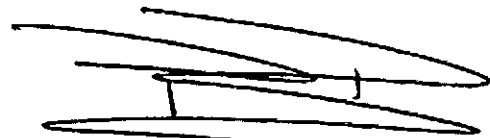
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 47264 del 31 de Julio de 2012, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad RHODIA UK LIMITED, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., el 20 Jun 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
cavelier@cavelier.com
clientes@cavalier.com

Elaboró: Sandra Isabel Calderon Rodriguez ✓
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓