

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 9087

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/09-078405

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 28 de julio de 2009, con el N° 09-078405-00000-0000, por la sociedad Nalco Company, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "UN MÉTODO PARA PRODUCIR UN BIOCIDA OXIDANTE ESTABLE", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2007/088826 del 26 de diciembre de 2007.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 623 del 20 de diciembre de 2010, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 20621 y notificado por fijación en lista el 13 de noviembre 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, 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° 09-078405-00005-0000 del 5 de febrero de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado, y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 16 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 16, no cumplen con el requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 9087

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/09-078405

El objeto de la invención se refiere a la necesidad de producir un biocida oxidante que no se degrade o descomponga antes de su uso, es decir que su eficacia se mantenga. Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un método para producir una cloramina estable a partir de una fuente de cloro concentrado y una fuente de amina concentrada con agitación durante la producción.

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 29 de diciembre de 2006.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento anterior a la fecha de prioridad invocada, relacionado con la materia de la solicitud en estudio.

Item	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	EP 1415953	"Procédé de synthèse de la monochloramine"	06/Mayo/2004
D2	US 6132628	"Method of treating liquids to inhibit growth of living organisms"	17/Octubre/2000

El documento D1¹ divulga un procedimiento de síntesis de la monoclорamina. Más precisamente la invención se refiere a un procedimiento de síntesis de la monoclорamina mediante reacción de cloruro de amonio con hipoclorito de sodio (Col. 1, Párr. 1).

El documento D2² divulga un método para tratar un líquido para inhibir el desarrollo de organismos vivientes. El invento es particularmente útil para impedir la contaminación de agua circulante (Col. 1, líneas 9 a 10) mediante la preparación de un ingrediente activo biocida formado mezclando un oxidante y una fuente amínica (Col. 1, líneas 51 y 52).

6.3. Novedad.

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486:

"Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una

¹[http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=EP&NR=1415953A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20040506&DB=EPODOC&locale=en_EP)

[CC=EP&NR=1415953A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20040506&DB=EPODOC&locale=en_EP](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=EP&NR=1415953A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20040506&DB=EPODOC&locale=en_EP)

²[http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=6132628A&KC=A&FT=D&ND=3&date=20001017&DB=EPODOC&locale=en_EP)

[CC=US&NR=6132628A&KC=A&FT=D&ND=3&date=20001017&DB=EPODOC&locale=en_EP](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=6132628A&KC=A&FT=D&ND=3&date=20001017&DB=EPODOC&locale=en_EP)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 9087

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/09-078405

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".

En el presente caso, el método reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que, la reivindicación 1 se refiere a: "Un método para producir una cloramina estable..."(Fl. 70).

La tabla siguiente presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en los documentos D1 y D2, que representan el estado de la técnica:

TABLA 1

Características esenciales	D1	D2
Un método para producir una cloramina estable, caracterizado porque:	Procedimiento de síntesis de monocloramina (Col. 1, Párr. 1). Sintetizar la cloramina en condiciones cuasi-estequiométricas con un rendimiento muy bueno, superior al 95%, siendo estable la cloramina así sintetizada (Col. 2, Párr. 5).	Un ingrediente activo biocida formado mezclando un oxidante y una fuente amínica (Col. 1, líneas 51 y 52)
Comprende las etapas de combinar una fuente de cloro concentrado con una fuente de amina concentrada, y	Más precisamente la invención se refiere a un procedimiento de síntesis de la monocloramina mediante reacción de cloruro de amonio con hipoclorito de sodio (Col. 1, Párr. 1).	Producir una dilución de dicho oxidante que comprende hipoclorito. Producir una dilución de una sal amínica (reivindicación 1)
Agitar la combinación	La adición dura 15 minutos y se efectúa con ayuda de un embudo de adición (Col. 4, Párr. 8)	Dosificar de forma sincrónica dos diluciones en un conducto para mezcla continua para producir dicho ingrediente biocida activo que tiene alta reproducibilidad, estabilidad y eficacia in situ en dicho conducto (reivindicación 1). En donde dicho biocida activo, tiene un pH de 7 a 9 antes de introducirse en el líquido que ha de tratarse (reivindicación 7).

De acuerdo con el cuadro anterior donde se comparan las características técnicas de la reivindicación 1 con las anterioridades D1 y D2, se concluye que el método para producir una cloramina estable ya era conocido en el estado de la técnica como se

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 9087

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/09-078405

evidencia en las anterioridades encontradas. Por lo anterior la reivindicación 1 no es nueva.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 9 no mencionan alguna característica que haga nuevo el método de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

Asimismo, el otro método reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 10 se refiere a: "*Un método para producir una cloramina estable ...*".(Fl. 71).

La siguiente tabla siguiente presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 10, y las reveladas en los documentos D1 y D2, que representan el estado de la técnica:

TABLA 2

Características esenciales	D1	D2
Un método para producir una cloramina estable, caracterizado porque:	Procedimiento de síntesis de monoclорamina (Col. 1, Párr. 1). Sintetizar la cloramina en condiciones cuasi-estequiométricas con un rendimiento muy bueno, superior al 95%, siendo estable la cloramina así sintetizada (Col. 2, Párr. 5).	Un ingrediente activo biocida formado mezclando un oxidante y una fuente amínica (Col. 1, líneas 51 y 52).
Comprende las etapas de combinar una fuente de cloro concentrado con una fuente de amina concentrada en un medio de reacción, y	Más precisamente la invención se refiere a un procedimiento de síntesis de la monoclорamina mediante reacción de cloruro de amonio con hipoclorito de sodio (Col. 1, Párr. 1).	Producir una dilución de dicho oxidante que comprende hipoclorito. Producir una dilución de una sal amínica (reivindicación 1).
Agitar.	La adición dura 15 minutos y se efectúa con ayuda de un embudo de adición (Col. 4, Párr. 8)	Dosificar de forma sincrónica dos diluciones en un conducto para mezcla continua para producir dicho ingrediente biocida activo que tiene alta reproducibilidad, estabilidad y eficacia in situ en dicho conducto (reivindicación 1).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 9087

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/09-078405

		En donde dicho biocida activo, tiene un pH de 7 a 9 antes de introducirse en el líquido que ha de tratarse (reivindicación 7).
--	--	--

De acuerdo con el cuadro anterior donde se comparan las características técnicas de la reivindicación 10 con las anterioridades D1 y D2, se concluye que el método para producir una cloramida estable ya era conocido en el estado de la técnica como se evidencia en las anterioridades encontradas. Por lo anterior la reivindicación 10 no es nueva.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 11 a 16 no mencionan alguna característica que haga nuevo el método de la reivindicación 10, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

En referencia al argumento de la solicitante, según el cual *"distinto a divulgar la reivindicada fuente concentrada de cloro, D1 describe una solución de hipoclorito de sodio base, la cual no podría ser considerada como equivalente a una fuente concentrada de cloro"* y *"D2 no divulga ni sugiere el uso de reactivos concentrados"*, no es persuasivo, dado que durante el trámite de la solicitud se le comunico a la solicitante que las frases *"fuente concentrada de Cloro"* y *"fuente de amina concentrada"* son indefinidas y vagas, ya que la concentración de una solución se puede definir de una manera técnica por proporciones peso a peso (p/p), peso a volumen (p/v), etc., dejando de ser vagas las características de cada una de las fuentes de cloro y amina, respectivamente. A pesar de la falta de claridad, en la definición de las concentraciones se pone de manifiesto que el documento D2 menciona que el oxidante tiene una concentración de 5 a 15% expresados como Cl_2 y el oxidante diluido tiene una concentración de 0.1 a 2% expresado como Cl_2 . Evidenciando por lo tanto, que contrario a lo expresado por el solicitante *"una solución de hipoclorito de sodio base"* si puede ser interpretada como concentrada ya que el hipoclorito de sodio concentrado se encuentra en solución y máximo al 15% expresado con Cl_2 (Col. 3, líneas 1-4).

Ahora bien, con respecto al argumento de la solicitante *"D1 no divulga las características definidas en las reivindicaciones 1 y 10 en donde una fuente de cloro se combina con una fuente concentrada de amina y tampoco las reivindicaciones de la solicitud se ven anticipadas por D2"*, se le indica a la solicitante, que para el estudio de novedad de las características técnicas esenciales no es necesario que los documentos con que se afectan sea del mismo campo técnico, sino que solo contengan las características reivindicadas, lo cual el examinador los demostró de forma precisa en el Oficio N° 20621 del 8 de noviembre de 2012. Sin embargo, es de aclarar que los documentos D1 y D2 son del mismo campo técnico de la invención ya que hacen referencia a la producción de una cloramina estable, además, dado que no se muestra un efecto técnico inesperado en relación al estado de la técnica, la materia tal como fue reivindicada no está aportando alguna ventaja al arte previo.

Página 5 de 7

Al contestar favor Indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Cod Verificación: 211969309

S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5737020
Call Center 5920400. Línea gratuita Nacional 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 9087

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/09-078405

Es oportuno aclarar que durante el trámite se requirió a la solicitante por deficiencias en la caracterización de la materia a proteger en lo referente a la claridad, y aunque la solicitante modificó el capítulo reivindicatorio, persisten algunas de las objeciones que fueron trasladadas y continuo caracterizando el objeto a proteger de forma incorrecta.

Que por su parte el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala: *"Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción."*

Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple."

En cuanto a la reivindicaciones 1 y 10 contenidas en los folios 70 y 71 del expediente administrativo, se tiene que son reivindicaciones que no se ajustan a los parámetros establecidos en el artículo 30 anteriormente transcrito, por cuanto caracteriza el método por resultados a obtener *"la cloramina estable tienen un pH por arriba de 5"*, *"la cloramina estable tienen un pH de 7 o mayor"*, *"formando la cloramina"* y por efectos o ventajas *"cloramina estable"*. Cabe mencionar que el pH, es función de la cantidad de los componentes presentes y no constituye una característica técnica del método. Por otra parte, es oportuno precisar que un método se caracteriza en términos de la secuencia de etapas o pasos de transformación de la materia y las condiciones específicas para llevarlo a cabo y no en términos de resultados a obtener, usos, ventajas o efectos.

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 "UN MÉTODO PARA PRODUCIR UN BIOCIDA OXIDANTE ESTABLE".

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 9087

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/09-078405

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Nalco Company., 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 08 Mar 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor

MAURICIO JARAMILLO CAMPUZANO

mjaramillo@gpzlegal.com

Elaboró: Yenny Marcela Campos Borda ✓

Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro ✓

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓