

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 48107

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-078405

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. 9087 del 8 de marzo de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada: "UN MÉTODO PARA PRODUCIR UN BIOCIDA OXIDANTE ESTABLE", 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 novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 19 de abril de 2013 con el No. 09-078405-00008-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad NALCO COMPANY, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente manifiesta que aunque el documento D1 se refiere a la reacción entre una base inorgánica y una solución de hipoclorito de sodio para luego proceder con la reacción con cloruro de amonio, el método presentado en la solicitud no requiere de ésta reacción previa (Fl. 80).

Señala a continuación, que la reivindicación 1 que se presenta con el recurso define la utilización de sólo cloro como la fuente de éste y la reacción se da con una fuente de amina concentrada a temperatura ambiente, sin restricciones acerca de proporciones (Fl. 80 y 81).

El recurrente explica que el documento D1 está lejos de inducir a un técnico a tomar el camino de la presente invención, porque dicho documento revela: "*sorprendentemente, se ha encontrado que el hecho de usar una solución de hipoclorito de sodio, 'basificándola' previamente con una base inorgánica, hace posible sintetizar una cloramina bajo condiciones cuasi-estequiométricas, con muy buen rendimiento, mayor del 95%, siendo una cloramina estable*" "; por lo cual, el método divulgado en el antecedente D1 "...*transita por un camino distinto al que propone la presente invención*". Así mismo, el antecedente D1 indica que al utilizar fuente de cloro concentrado "...*se producirá una cloaramina no-estable y con muy pobre rendimiento*", algo que no se presenta en la invención, en donde se lleva a cabo a temperatura ambiente (Fl. 81).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 48107

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-078405

Sostiene, que la temperatura ambiente no se revela en la reacción del documento D1 y que las concentraciones del documento D2 están alejadas de la concentración definida ahora en la reivindicación 1 para la fuente de cloro y así mismo el documento D2 tampoco utiliza una fuente de amina concentrada.

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

Con relación al capítulo reivindicatorio presentado con el recurso, cabe indicar que, de acuerdo con el numeral 1.2.1.8 de la Resolución No. 21477 del 11 de abril de 2012 *"Para el trámite de las modificaciones y correcciones de errores materiales a que se refieren los artículos 34, 85, 133 y 143 de la Decisión 486, y que sean pedidas por el solicitante del respectivo trámite, se deberá diligenciar y radicar el Formulario de Modificaciones(...), y darán lugar al pago de la tasa dispuesta para estos trámites"*, no es aceptado, porque no se pagó la tasa respectiva.

Frente al argumento sobre la reacción previa entre una base inorgánica y una solución de hipoclorito de sodio, que la invención no requiere, se considera que la reivindicación 1 está caracterizando la combinación entre una fuente de cloro concentrado con una fuente de amina concentrada (Fl. 70), en donde, según la descripción detallada de la invención, la fuente de cloro contiene un metal alcalinotérreo en el que la fuente preferida del cloro es hipoclorito de sodio o hipoclorito de calcio y la fuente de amina es preferentemente sulfato de amonio o hidróxido de amonio (Fl. 11).

Ahora bien, el antecedente D1 presenta un ejemplo de la síntesis de la cloramina a partir de una solución de hipoclorito de sodio en una solución de cloruro de amonio (ejemplo 1) y el antecedente D2 enseña una solución concentrada del ingrediente biocida activo a partir de cloruro de amonio e hipoclorito de sodio (ejemplo 1) y en otro ejemplo señala bromuro de amonio e hipoclorito de sodio (ejemplo 2), de manera que, tanto el documento D1 como el documento D2, están divulgando la fuente cloro como hipoclorito de sodio y la fuente de amina como cloruro de amonio o bromuro de amonio.

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que la descripción detalla de la invención se refiere a características preferentes, al referirse a: *"...la fuente de amina es preferentemente sulfato de amonio o hidróxido de amonio"* (Fl. 11), por lo cual el ámbito de la protección deja de ser preciso y en tal caso la fuente de amina referida en los documentos D1 y D2 sí pueden afectar la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 48107

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-078405

novedad de la invención.

En cuanto a la utilización de sólo cloro como la fuente de éste, se aclara que la reivindicación 1 señala fuente de cloro concentrado y fuente de amina concentrada (Fl. 70) y, por otro lado, el capítulo descriptivo de la solicitud no hace referencia a esto, en el ejemplo que proporciona la solicitud, se refiere al hipoclorito y al hidróxido de amonio (Fl. 9). De cualquier modo, las modificaciones al capítulo reivindicatorio incluidas en este recurso no son aceptadas, porque no se pagó la tasa respectiva.

Según el ejemplo 1 proporcionado en el capítulo descriptivo de la solicitud, se encuentra un experimento en donde se preparan soluciones de hipoclorito, sulfato de amonio e hidróxido de amonio que se utilizaron para la producción de cloramina con un 100% de conversión (Fl. 12); por consiguiente no se está divulgando en qué forma el método de la invención transita por un camino diferente, puesto que tanto en el capítulo reivindicatorio como en el capítulo descriptivo señalan la producción de cloramina a partir de una fuente de cloro y una fuente de amina sin especificar las condiciones de reacción. Aún así, lo que finalmente se encontró fue falta de novedad, por lo cual sostener que el documento D1 está lejos de inducir a un técnico a tomar el camino de la presente invención, no es justificación para argumentar la existencia de novedad y el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad.

En otro orden de ideas, el antecedente D1 indica que una simple transposición del método convencional, en condiciones estequiométricas, sintetizaría la cloramina con un bajo rendimiento, del orden de 50% y la cloramina formada en tales condiciones de reacción sería inestable (Párr. 0005). Por consiguiente, éste documento no señala que al utilizar fuente de cloro concentrado se producirá una cloramina no-estable y con muy pobre rendimiento.

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 novedad; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 9087 del 8 de marzo de 2013, por medio de la cual se negó una patente de invención.

Página 3 de 4

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 48107

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-078405

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad NALCO COMPANY, 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 14 Ago 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)
MAURICIO JARAMILLO
mjaramillo@gpzlegal.com

Elaboró: Sonia Andrea Hoyos Baquero ✓
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro ✓
Revisó: Laura Victoria Camacho Castellanos ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓