

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 30529

Ref. Expediente N° NC2017/0006041

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

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. 71374 del 9 de noviembre de 2020, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “COMPOSICIONES ESTABILIZANTES PARA PROTEGER LOS MATERIALES ORGÁNICOS POLIMÉRICOS, QUE COMPRENDEN UN ABSORBENTE DE LUZ ULTRAVIOLETA SELECCIONADO DE COMPUESTOS DE 2-(2'-HIDROXIFENIL)-1,3,5-TRIAZINA O COMPUESTOS DE BENZOXAZINONA, UN AGENTE CO-ACTIVO Y UN ESTABILIZANTE LUMÍNICO DE AMINA IMPEDIDA”, con fundamento en el artículo 18 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 23 de diciembre de 2020 con el No. NC2020/0016205, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad CYTEC INDUSTRIES INC., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1. Modificaciones presentadas

La recurrente presenta un capítulo reivindicatorio, conformado por 28 reivindicaciones, según el cual:

“Se adicionaron las peculiaridades de la reivindicación 3 actualmente presentada a la reivindicación 1, de manera que ahora ésta establece las características estructurales del compuesto absorbente de luz ultravioleta (UVA).

Se eliminó la reivindicación 3 actualmente presentada.

Con base en la eliminación antes señalada, se modificó la numeración y dependencia de las reivindicaciones 2 y 4 a 29 actualmente presentadas de modo que ahora corresponden a las reivindicaciones 2 a 28.”

2.2. Sobre el Nivel Inventivo

2.2.1. Del documento D1 y sus diferencias con la materia denegada

Argumenta que “(...) es únicamente en el Ejemplo 22 que D1 enseña la inclusión de un agente mejorador de la textura. En dicho ejemplo, el pigmento amarillo 95 se estabiliza con un benzotriazol (como UVA) y dodecano-1,2-diol (como agente mejorador de la textura). Al respecto me permito resaltar que la materia reclamada se refiere a componentes diferentes a las ilustradas en D1, pues no se refiere a benzotriazoles como UVA ni mucho menos dioles como compuestos co-activos. Teniendo en cuenta esto, es

Ref. Expediente N° NC2017/0006041

evidente que D1 no enseña o sugiere cada componente presente en las composiciones reclamadas. Es más, para llegar a las composiciones reclamadas, la persona normalmente versada en la materia estaría obligada a partir de uno solo de los múltiples ejemplos de D1, y requeriría motivación adicional suficiente para sustituir no solo uno (como lo hace ver la resolución impugnada) sino dos de los componentes enseñados en el mismo.”

Adicionalmente, expresa que “De manera similar, aunque D1 se refiere al uso de alcohol estearílico como agente mejorador de textura, tampoco proporciona evidencia que demuestre que pueda sustituir con éxito al dodecano-1,2-diol, por lo que tal interpretación sería un malentendido de las enseñanzas de D1 (...)”

2.2.2. Sobre el documento D3

Señala que “(...) una diferencia esencial entre la reivindicación 1 y el documento D3 es que D3 no enseña que la composición estabilizadora para materiales orgánicos poliméricos comprende un absorbente de luz ultravioleta (UVA) seleccionado de: compuestos de o-hidroxifenil triazina, compuestos de benzoxazinona, y mezclas de los mismos”

Del mismo modo, señala que “(...) D3 no enseña ni sugiere que la composición que allí se describe pueda proporcionar protección contra la degradación de materiales orgánicos poliméricos debido a los efectos degradantes de la luz y el calor. Por lo tanto, el documento D3 no permite suplir las diferencias del documento D1, pues no enseña ni sugiere que composiciones estabilizadoras con los componentes reclamados en la presente solicitud, ni tampoco se proporciona evidencia que demuestre que mediante la inclusión de agentes coactivos como los mencionados en la nueva reivindicación 1 se lograría obtener composiciones que otorguen protección contra la degradación de materiales orgánicos poliméricos debido a los efectos de la luz y el calor”

2.2.3. Efecto técnico

En este punto explica que “Como se puede observar en la Tabla 33 en la descripción de la presente solicitud, se muestra que, con la composición reclamada, se logra un bajo grado de humectabilidad (el cual fue medido por el ángulo de contacto hecho con una gota de agua en una superficie de un artículo fabricado, hecho con un material tal como polipropileno, que contiene una composición estabilizadora como se describe en la presente invención). Este bajo grado de humectabilidad (medido por el alto grado de ángulo de contacto) se logra mejor cuando la concentración final del agente coactivo en el artículo polimérico de fabricación es menor de 1% en peso basado en el peso total del artículo polimérico. Sin embargo, D3 enseña en los Ejemplos 1 y 5 que al menos 2% en peso del material corresponde al agente coactivo usado en sus formulaciones.”

2.2.4. Análisis efectuado

Al respecto, la recurrente asegura que todas sus reivindicaciones independientes son inventivas frente a los documentos citados, además, señala que se efectuó un análisis en retrospectiva de la materia reclamada y que “En consecuencia, queda completamente demostrado que los documentos D1 y D3, solos o en combinación, no enseñan todas y cada una de las características técnicas esenciales de las composiciones estabilizantes y del artículo de fabricación, de acuerdo con el capítulo reivindicatorio presentado junto a este recurso, por lo que la materia contenida dentro de dicho capítulo es indudablemente inventiva, cumpliendo así con los requerimientos establecidos por la Decisión 486 de la Comunidad Andina en cuanto a la patentabilidad de una solicitud.”

Ref. Expediente N° NC2017/0006041

2.3. Concesiones en otros países

Afirma que materia equivalente ha sido concedida en las oficinas de patente de Europa (EP 3221393), Australia (AU2015349771) e India (353789).

TERCERO: Que para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderán *“todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso”*.

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

3.1. Modificaciones presentadas

Se aceptan las modificaciones presentadas en el nuevo capítulo reivindicatorio, ya que implican una restricción de la materia previamente presentada, lo que se ajusta a lo estipulado en el art. 34 de la Decisión 486 de 2000. Igualmente, presenta pago por la modificación voluntaria que realiza, evidenciada por el recibo No. 106772 del 23 de diciembre de 2020.

3.2. Nivel inventivo

3.2.1. Documento D1 y su diferencia con la materia denegada

En este punto se informa que el documento D1 (EP0704560) revela una fibra de polipropileno pigmentada que se estabiliza contra los efectos de la radiación actínica mediante la combinación de un estabilizador de luz de amina impedida y un absorbente de rayos UV, tales como un o-hidroxifenilbenzotriazol o una o-hidroxifenil-s-triazina (resumen). De forma específica, se revelan composiciones que comprenden:

- i) Un absorbente UV del tipo triazina o benzoxazinona (pág. 5 y reiv. 8)
- ii) 2-15% de un mejorador textura (agente co-activo), como ácidos grasos de no menos de 18 átomos de carbono y alcoholes alifáticos (pág. 10)
- iii) N, N', N'', N''' - tetrakis [4,6-bis(butil-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il) amino)-s-triazin-2-il]-1,10-diamino-4,7-diazadecano como HALS (pág. 11, reiv. 10)
- iv) Donde la relación agente coactivo:(UVA+HALS) es 1:20 a 1.8:1 (pág. 9-10)

Por lo tanto, la diferencia encontrada es el tipo de agente co-activo empleado.

Entonces, se insiste que la materia reclamada es novedosa, pero que comparte casi todas sus características con el documento D1, porque si éste sugiriera todos los componentes se hubiese objetado por novedad.

Finalmente, se reitera que las enseñanzas de D1 es todo el documento y no solamente los ejemplos específicos, por lo que el argumento de la recurrente respecto a este punto no es de recibo por parte de este Despacho.

En conclusión, el documento D1 sí es el estado de la técnica más cercano a la invención denegada al enseñar composiciones para proteger materiales poliméricos que contienen un absorbente UV, un agente co-activo y un estabilizante lumínico (HALS)

3.2.2. Sobre el documento D3

Se informa que la relevancia del documento D3 (EP 0781800) consiste en sugerir materiales resistentes a los elementos ambientales que comprenden 1,4% de monoestearato de monoglicerina (ej. 1), razón por la cual la persona versada en la

Ref. Expediente N° NC2017/0006041

materia utilizaría dicho compuesto dentro de las composiciones de D1 para llegar a la materia reclamada con la expectativa de mantener su resistencia a los elementos del ambiente como la luz solar.

Vale la pena insistir que el documento D3 también incluye un absorbente de luz UV (reiv. 3) y un estabilizante lumínico de amina impedida (HALS), por lo tanto, sí sería obvio ensayar compuestos alternativos con funciones similares presentes de D3, para llegar a composiciones alternativas que sean útiles para proteger fibras poliméricas.

Finalmente, se aclara que el documento D3 complementa aquélla característica ausente en el estado de la técnica (D1), razón por la cual es suficiente con que pertenezca al mismo campo técnico. Es decir, no es de recibo el argumento de la recurrente donde se dice que D3 no revela o sugiere todos los componentes de la invención denegada.

En conclusión, la anterioridad D3 sí complementa de forma obvia las enseñanzas de las composiciones de D1, afectando el nivel inventivo de la invención.

3.2.3. Efecto técnico

En este punto, se recuerda que al revisar la descripción y los ejemplos se tiene que:

- Se hacen estudios de rendimiento por desgaste del polipropileno estabilizado por las composiciones de la invención (ej. 1: tablas 1 a 29), donde se evidencia su efectividad en el brillo a 60° después de 100 y 800 horas

O sea, se sintetizan y se determina la actividad protectora de las composiciones de la invención, pero no se comparan directamente con aquéllas del estado de la técnica más cercano, o sea D1, que igualmente ya enseñaba que la incorporación de una concentración pequeña de absorbente de UV junto con un HALS en una fibra pigmentada produce un aumento significativo en la fotoestabilidad de la composición de fibra. Este aumento de la fotoestabilidad se puede medir mediante la retención de color y el mantenimiento de propiedades físicas como la resistencia a la tracción; este aumento en la fotoestabilidad es verdaderamente sinérgico con las combinaciones de estabilizador, ya que una concentración total dada de HALS y absorbente de UV supera significativamente la concentración total de HALS solo (Pág. 3, Líneas 21-27). Asimismo, D1 enseña que 10-40 partes en peso de absorbente de UV y/o amina impedida proporcionan excelentes resultados de color y estabilización, y que los agentes mejoradores de textura están más preferiblemente en una concentración de 2 a 15%, sugiriendo una relación de agente:(UVA+HALS) de 1:20 a 1,8:1 (Pág. 10, Líneas 4-10, Pág. 9, Líneas 56-58). Es decir, se debió demostrar un ejemplo mejorado o sorprendente para las composiciones reclamadas, cosa que no se hizo durante el trámite de la solicitud.

De igual forma, se aclara que la tabla 33 muestra unos valores de protección de las composiciones frente al agua, pero los documentos D1 y D3 ya demostraban que sus composiciones son adecuadas para proteger a los materiales poliméricos, asumiéndose que igualmente protegerían del agua y, por ende, los resultados de reportados no son prueba contundente de un efecto mejorado o sorprendente de la materia reclamada al no compararse con las composiciones del estado de la técnica.

Es decir, no hay una determinación real de un efecto técnico real asociado a la diferencia encontrada en la invención, ya que en la invención se limita a una medición de protección frente a los elementos ambientales de los compuestos allí incluidos.

En conclusión, esta Oficina ratifica su posición de que no hay un efecto asociado a la diferencia encontrada.

Ref. Expediente N° NC2017/0006041

3.2.4. Análisis efectuado

Se le aclara a la recurrente que antes de la fecha de prioridad reclamada ya existía la presencia directa de composiciones adecuadas para proteger fibras poliméricas que comprenden un absorbente UV, un co-activo y un estabilizante lumínico tipo HALS (D1), así como la presencia de compuestos del tipo monoestearato de monoglicerina en composiciones protectoras de polímeros contra el daño del clima (D3); por lo tanto, la persona versada en la materia estaría en capacidad de combinar sus enseñanzas para llegar a la materia reclamada de manera obvia y con la expectativa de que la materia reclamada sea efectiva en la protección contra los elementos del clima en materiales poliméricos.

Por lo tanto, no es cierto que se haya efectuado un análisis retrospectivo a la invención denegada.

Adicionalmente, la reivindicación 21 se relaciona más con el uso de las composiciones de las reivindicaciones precedentes, que no contienen ningún elemento que proporcione actividad inventiva, puesto que el estado de la técnica ya contemplaba la aplicación de sus composiciones en materiales y objetos hechos de polímeros.

En conclusión, toda la materia reclamada y sus reivindicaciones dependientes no tiene nivel inventivo.

2.3. Concesiones en otros países

Se informa que esta oficina de patentes se rige bajo los principios de autonomía e independencia, lo que implica que las concesiones en otras jurisdicciones sobre materia equivalente, no son de cumplimiento obligatorio por parte de este Despacho

De igual forma se informa que en el documento europeo no se aprecia el mismo estado de la técnica utilizado para el estudio en Colombia, por lo que no se puede afirmar que se hizo un examen equivalente.

En cuanto al estudio hecho en Australia o India, no hay manera de demostrar que se efectuó un análisis de patentabilidad con los mismos documentos utilizados por esta Oficina.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 71374 del 9 de noviembre de 2020, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

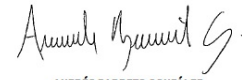
Resolución N° 30529

Ref. Expediente N° NC2017/0006041

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad CYTEC INDUSTRIES, INC., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 20 de mayo de 2021



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2021.05.20
23:01:48 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

