

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 41350

Ref. Expediente N° NC2018/0008847

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 31 del artículo 3 del Decreto 092 de 2022, y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución N° 70597 de 2 de noviembre de 2021, la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió: (i) otorgar patente de invención a la creación denominada: 'MÉTODO PARA ELABORAR UNA COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE UN INHIBIDOR DE UREASA SELECCIONADO DE N-(N-BUTIL) TRIAMIDA TIOFOSFÓRICA (nBTPT) Y UN SOLVENTE ORGÁNICO DE TIPO GLICOL', para las reivindicaciones 1 a 9, al considerar que cumplen con los requisitos de patentabilidad consagrados en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, (ii) denegar la patente de invención para las reivindicaciones 10 a 17 al estimar que no cumplen con el requisito de novedad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que, mediante escrito radicado en esta Entidad el 17 de diciembre de 2021 con el N° NC2021/0017411, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad YARA INTERNATIONAL ASA, por conducto de apoderada, interpuso recurso de reposición contra el Artículo Segundo de la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

Novedad de las reivindicaciones 10 a 17

Dice la recurrente que *“el examinador indica en la resolución impugnada la falta de novedad de la composición líquida de las reivindicaciones 10 a 17 del pliego allegado el 20 de abril de 2021, a la luz de las enseñanzas descritas en el documento WO2014028767, titulado: ‘Liquid compositions containing urease inhibitors and glycol alkyl ether’ (D3).”*

Al respecto, señala que *“para que las razones que aduce ese Despacho para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, sería forzoso que se demostrara que la invención está comprendida en el estado de la técnica, específicamente en forma individual en el documento **D3** de forma **TOTAL**, lo cual no sucede con la materia reclamada en las reivindicaciones 10 a 17 incluidas en el radicado bajo el No. NC2018/0008847 el 20 de abril de 2021”*. -Negrilla del texto original-

Enfatiza que *“(…) la reivindicación 10 es un tipo de reivindicación que incluye el enlace gramatical “consiste” (es decir, con una lista limitada de disolventes seleccionados entre propilenglicol (PG), dietilenglicol monometil éter (DEGMME), dietilenglicol monobutil éter (DEGMBE), o combinaciones de los mismos.”*



Resolución N° 41350

Ref. Expediente N° NC2018/0008847

Cita el numeral 2.6.5.2 de la Guía de Examen de Patente de Invención y de Modelo de Utilidad de la SIC y, en seguida, indica que:

*“El ejemplo 2 de D3 contiene PG y Flomin F660 (del ejemplo 1), que **no** está incluido en la reivindicación 10 incluida en el radicado bajo el No. NC2018/0008847 el 20 de abril de 2021.*

Además, el párrafo [0017] de D3 establece que Flomin F660 es una mezcla de disolventes que no se citan en la reivindicación 10.

La reivindicación 1 de D3 describe de manera más general nBTPT en PG, pero no especifica, ni la descripción proporciona que dicha composición sea estable por debajo de 0°C.

Por tanto, la reivindicación 10 es nueva sobre D3.”

Además, expone que “en segundo lugar, aunque no se puede discutir que el documento D3 en el Ejemplo 2 describe una composición que comprende NBPT y propilenglicol en combinación con un tinte verde, lo que no significa que la NBPT en esta composición tenga una temperatura de cristalización de menos de 0 ° C. El párrafo al que se refiere el examinador para atacar la temperatura de cristalización es el párrafo [0042] de D3 (...)”

*Agrega que “este otro aspecto de la divulgación de D3 se refiere a composiciones que además de NBTP y un alquilenglicol **también comprenden** UFP (polímero de urea-formaldehído), que tampoco se menciona en la reivindicación 10 incluida en el radicado bajo el No. NC2018/0008847 el 20 de abril de 2021.” -Negrilla y subraya del texto original-*

Y, que “el párrafo mencionado por el examinador se refiere, por tanto, a las composiciones que también comprenden UFP, mientras que la presente reivindicación 10 está escrita en el lenguaje correspondiente y, de nuevo, como resultado, las reivindicaciones 10 a 17 deben considerarse novedosas.”

Así, “dado que los documentos D3 (sic) evidentemente no proporcionan la composición líquida tal cual se encuentra reivindicada por las reivindicaciones 10 a 17 No. NC2018/0008847 el 20 de abril de 2021, es posible afirmar que las mismas cumplen con los requisitos establecidos en los Artículos 14 y 16 de la Decisión 486.”

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”.

Acerca de la novedad de las reivindicaciones 10 a 17

La sociedad recurrente manifiesta su desacuerdo en relación con la denegación de las reivindicaciones 10 a 17 de la solicitud con base en el documento WO2014028767 (D3), y asegura que para desvirtuar su novedad “...sería forzoso que se demostrara que la invención está comprendida en el estado de la técnica, específicamente en forma individual en el documento D3 de forma TOTAL...”

En primer lugar, se aclara que la materia objeto de denegación es una composición líquida que consiste de:

Resolución N° 41350

Ref. Expediente N° NC2018/0008847

- i. Un solvente orgánico del tipo glicol: propilenglicol (PG), dietilenglicol monometil éter (DEGMME), dietilenglicol monobutil éter (DEGMBE) o combinaciones de los mismos
- ii. N-(n-butil) triamida tiofosfórica (nBPT) como inhibidor de la ureasa, y
- iii. Y **opcionalmente** un sistema de tinte, que tiene una temperatura de cristalización del inhibidor de ureasa del tipo triamida fosfórica en dicho solvente orgánico del tipo glicol de menos de 0°C.

Es decir, se entiende que la materia reclamada debe consistir de dos elementos, a saber, el glicol (solo o en combinación) y nBTPT, en cualquier proporción entre ellos, donde puede adicionarse un sistema de tinte; es decir, no se está reclamando una única composición específica, sino un sinnúmero de posibles composiciones al combinar y permutar el número de opciones de los dos elementos esenciales a cualquier proporción posible, por lo que no se puede hablar de materia específica que se puede diferenciar de forma contundente de los ya conocido en la técnica anterior.

Dicho lo anterior, la anterioridad D3 (reivindicaciones 1, 2, 7, 9, 11 y 12) revelaba composiciones líquidas que contienen:

- i. Un inhibidor de ureasa: nBPT
- ii. Dietilenglicol monobutil éter solo (DEGMBE) o en combinación con propilenglicol (PG)
- iii. Además puede contener un colorante.

Al comparar los elementos esenciales de la reivindicación 10 ((DEGMBE + nBBT) o (DEGMBE +PG + nBPT) solos o con el colorante, se aprecia que las características esenciales de la materia reclamada en la reivindicación 10 ya se encontraban presentes en la anterioridad D3, afectando su novedad.

En cuanto a la temperatura de congelación del inhibidor de ureasa en el solvente, se aprecia que es un resultado a alcanzar del producto de la combinación de dichos elementos, por lo que no se puede considerar una característica técnica esencial. Se recuerda que una composición se debe caracterizar por sus elementos esenciales (componentes químicos) y la proporción de los mismos, que es lo que permite diferenciarlos de lo ya conocido en el estado de la técnica y otorgar el efecto que se aprecia.

De igual forma, se reitera que el tinte es una característica opcional de las composiciones reclamadas, por lo que no es indispensable que se encuentre dentro de lo revelado en la anterioridad D3, no obstante, dicho documento también enseñaba la presencia de dicho tinte (reiv. 12), es decir, la presencia del tinte no restaura la novedad de la materia denegada.

En cuanto a la presencia de UFP como elemento indispensable en las composiciones de D3, no es cierto, ya que los ejemplos de dicho documento no lo incluyen y tampoco las reivindicaciones 1 a 12, razón por la cual el argumento de la recurrente sobre ese particular no es de recibo por parte de este Despacho.



Resolución N° 41350

Ref. Expediente N° NC2018/0008847

En conclusión, tal como se advirtió en el acto recurrido, las enseñanzas del arte previo destruyen la novedad de la materia contenida en las reivindicaciones 10 a 17, por lo que se ratifica que no cumple con lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486; en consecuencia, no se halla mérito para revocar el Artículo Segundo de la decisión impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE

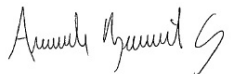
ARTÍCULO 1: Confirmar la Resolución No. 70597 de 2 de noviembre de 2021, de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido de la presente Resolución a YARA INTERNATIONAL ASA, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 29 de junio de 2022

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZÁLEZ
Fecha: 2022.06.29
17:01:10 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

