

AVISO DE NOTIFICACION
CORREO CERTIFICADO

**Industria y Comercio**

SUPERINTENDENCIA

Radicación : 1-35611- -9-0 Fecha: 2008-07-30 08:12:35
Trámite : 2 PATENTES
Evento : 1 REGDEPOSITO
Actuación : 432 COMUNICACTOADM
Destinatario : JUAN PABLO CADENA SARMIENTO Folios 1

Señor (a) (es)
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO
CRA. 7 NO. 71-21, TORRE B, PISO 4 OFC. 402
BOGOTA D.C.

Referencia RESOLUCION : 26665
Fecha : 29/07/2008
Expediente : 1-35611
Trámite : 2 PATENTES DE INVENCION
Evento : 1 REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO
Actuación : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogotá D.C., dentro del término de cinco (5) días hábiles contados a partir del envío de la presente citación, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolución de la referencia proferida dentro del expediente tramitado con el número de radicación citado en el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencia en mención se notificará por edicto, el cual se fijará por el término de diez (10) días en el Centro de Documentación e Información.

Para su comodidad el texto completo de la resolución se encontrará disponible en la página web de la Entidad desde el día hábil siguiente al de su notificación, la cual podrá ser consultada desde un computador con acceso a Internet, en la página www.sic.gov.co, con el número de resolución a través de la opción servicios en línea - caracter general - consulta actos administrativos.

Secretaría General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Al contestar favor indique el número de radicación consignado en el sticker

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Cra 50 No. 26-55 Int 2 PBX: 3820840
Fax: 3 82 26 95 3 50 52 20. Línea 018000 910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 26665

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 01035611

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 7 de mayo de 2001, bajo el número 01035611, se presentó la solicitud de patente de invención titulada: "EMULSIÓN DE AGUA EN HIDROCARBUROS ÚTIL COMO COMBUSTIBLE DE BAJA EMULSIÓN Y MÉTODO DE FORMACIÓN".

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad, se encontró que la invención no es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al petitionerario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 10 de enero de 2008, atendió oportunamente los requerimientos formulados y presentó aclaraciones. Así mismo, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual, no se adecúa a las prescripciones establecidas por el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se 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 33 contenidas en los folios 55 a 60, no cumplen con los requisitos de novedad y de nivel inventivo, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

La invención propone una emulsión de agua en hidrocarburo que comprende una fase de agua, una fase de hidrocarburo y a tensioactivo, donde dicha fase de agua está presente en una cantidad mayor que o igual a alrededor de 5% en volumen con respecto al volumen de dicha emulsión, y dicha fase de agua y dicho tensioactivo están presentes a una relación en volumen de dicha fase de agua con respecto a dicho tensioactivo de por lo menos alrededor de 1.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 26555

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 01035611

Así mismo, propone un método para elaborar una emulsión de agua en hidrocarburo, que comprende los pasos de: proporcionar una fase de agua; proporcionar una fase de hidrocarburo; proporcionar un tensioactivo; mezclar dicha fase de agua, dicha fase de hidrocarburo y dicho tensioactivo en cantidades suficientes para proporcionar un contenido de agua de por lo menos alrededor de 5% en volumen con respecto a dicha emulsión, y proporcionar una proporción en volumen de dicha fase de agua con respecto a dicho tensioactivo de por lo menos alrededor de 1, donde dicho mezclado se lleva a cabo a una intensidad de mezclado suficiente para formar una emulsión estable de dicha fase de emulsión en agua en dicha fase de hidrocarburo.

Los anteriores producto y procedimiento buscan elaborar combustibles con mejores propiedades.

2. Sobre la modificación presentada

El artículo 34 de la misma Decisión señala que: "el solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial".

En el presente caso, no es posible aceptar las modificaciones realizadas por el solicitante, toda vez que amplían el objeto inicial de la solicitud. En efecto, en la solicitud original no se contempla la petición de protección del derivado nitro olefínico del ácido oleico. Tampoco se contempla el límite superior del 15% de la fase acuosa en la emulsión.

Además de lo anterior, debe recordarse que según el artículo 28, "la descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información:...e) una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes...". Ahora bien, si en la invención fuera relevante el derivado nitro olefínico del ácido oleico, esto se debió ver reflejado en las mejores formas de llevar a cabo la invención, algo que no sucede. Tampoco hay ejemplos o elementos que permitan afirmar que esto sea así.

En este punto, es oportuno aclarar que si bien el solicitante puede pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite, la misma no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación inicial. Por lo tanto y en conclusión, las modificaciones realizadas sobre dicho capítulo reivindicatorio original, amplían el objeto inicial de protección. Lo anterior, desconoce lo dispuesto en el mencionado artículo 34 de la norma supranacional andina.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 26665
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 01035611

Dado todo lo anterior, no se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio (folios 208 a 213), por ende se tendrá en cuenta para efectos de la presente decisión el capítulo reivindicatorio que obra en los folios 55 a 60.

3. No se cumple el artículo 30

El artículo 30 de la Decisión 486 señala que "las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción".

3.1 Palabras ambiguas

No se admite el uso de frases y/o palabras que generen ambigüedad o imprecisiones. Por tanto, expresiones como "alrededor", "baja gravedad", "sustancialmente libres", entre otras, no son aceptables. El solicitante, accediendo a las observaciones hechas por esta oficina, está de acuerdo en retirar este tipo de expresiones, por lo que se entenderá que en el capítulo reivindicatorio objeto de estudio, dichas expresiones no existen.

3.2 Las reivindicaciones de método

De acuerdo a lo encontrado en el capítulo reivindicatorio, el solicitante pretende que se le proteja un método que no define, el cual, se encuentra redactado de la siguiente forma y presenta los siguientes problemas:

Reivindicación	Problema
Un método para elaborar una emulsión de agua en hidrocarburo, que comprende los pasos de:	
...proporcionar una fase de hidrocarburo;... ... proporcionar un tensioactivo;... ...proporcionar una fase de agua...	Proporcionar, según la Real Academia, es "Disponer y ordenar algo con la debida correspondencia en sus partes". De lo anterior, el hecho de tomar un paso como "proporcionar un ingrediente" no especifica como se dispone y ordena el ingrediente que el solicitante relaciona y simplemente se relaciona una composición, no un método. Desconoce la normativa andina, toda vez que las reivindicaciones deben definir la materia a proteger, algo que con estas expresiones no sucede.



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 26665

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 01035611

...mezclar dicha fase de agua, dicha fase de hidrocarburo y dicho tensioactivo en cantidades suficientes...	Este paso es sumamente ambiguo, toda vez que se trata de unir de forma indeterminada la composición tampoco definida antes. Aun más, coloca expresiones ambiguas e inaceptables como "cantidades suficientes"
...para proporcionar un contenido de agua de por lo menos alrededor de 5% en volumen con respecto a dicha emulsión, y proporcionar una proporción (sic) en volumen de dicha fase de agua con respecto a dicho tensioactivo de por lo menos alrededor de 1...	Lo que el solicitante coloca aquí es el objetivo a lograr. Es decir, define lo característico como lo que se quiere alcanzar, algo inadmisibles en una solicitud de patente.
...donde dicho mezclado se lleva a cabo a una intensidad de mezclado suficiente para formar una emulsión estable de dicha fase de emulsión en agua en dicha fase de hidrocarburo...	Es inadmisibles este aparte toda vez que: no define como es se realiza el mezclado. El afirmar que se realiza con un mezclado suficiente es inaceptable por lo etéreo y ambiguo del mismo. El formar una emulsión estable es también un resultado a alcanzar.

En general, puede decirse que el solicitante no está definiendo ningún método para ser protegido. Un método es una secuencia de pasos perfectamente definidos que permiten alcanzar un fin. En el presente caso, el fin es claro, no así los pasos.

Según el solicitante, proporcionar también significa: "Poner en aptitud o disposición las cosas, a fin de conseguir lo que se desea", pero con esta definición no se hace claro el método. Esta es una respuesta que un técnico de nivel medio en el arte encontrará inapropiada, toda vez que 'poner en aptitud' no define lo que se pretende proteger, no muestra una etapa técnica, es una frase ambigua que da para múltiples interpretaciones, además no es una frase comúnmente empleada en la técnica, pues por sí misma no significa nada. En general, son improcedentes los comentarios del solicitante, además en otros apartes de las objeciones hechas por esta Oficina, el solicitante da la razón a las mismas.

En general, las reivindicaciones de método no cumplen con los requisitos de definición, claridad, concisión o sustento por la descripción previstos en el artículo 30 de la Decisión 486, por tanto se deben negar.

4. Determinación del estado de la técnica

4.1 Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 5 de mayo de 2000, que corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud US

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 26665

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 01035611

09/565,556. La fecha de la prioridad fue tomada en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra a folio 223 del expediente en estudio.

4.2 Documentos del estado de la técnica

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos, anteriores a la fecha de la prioridad invocada y relacionados con la materia de la solicitud en estudio:

N°	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	GB 2217229	Solubilising composition	1989.10.25
D2	WO 9734969	Emulsified fuel and one method for preparing same	1997.09.25
D3	EP 01 57684	Composés oraniques à fonction nitrate utilisables comme additifs pour carburants diesel	1985.10.09
D4	EP 0 475 620	Microemulsion diesel fuel compositions and method of use	1992.03.18
D6	WO 9913031	Emulsion blends	1999.03.18
D7	WO 99 35215	An additive compositions also used as a fuel composition comprising water soluble alcohols	1999.07.15

5. Novedad

El artículo 16 de la misma Decisión 486 establece que "una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica".

En la misma disposición se establece que "el estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una 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".

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho:

"Para que una invención de producto o de procedimiento sea objeto de protección a través de una patente deberá, necesariamente, cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

"La invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad, si ya se encontrare comprendida en el estado de la técnica, entendiéndose como tal todo conocimiento que haya sido accesible al público a través de cualquier medio, en tiempo anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida.

REPUBLICA DE COLOMBIA
 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
 RESOLUCION N° 26665
 Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 01035611

"...La invención debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre que constituya un avance tecnológico, pudiéndose alcanzar la regla técnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes ya conocidos en el área técnica correspondiente, siempre que el resultado sea novedoso"¹.

En el presente caso, y en atención a lo anterior, el objeto propuesto no es nuevo, porque está comprendido en el estado de la técnica, pues una vez realizado el estudio técnico comparativo entre dicho objeto y lo reclamado en las anterioridades WO 9734969, EP 0475620 y WO 9913031, se determinó que fue anticipado por dichas publicaciones.

En efecto, en la presente solicitud se pretende proteger una emulsión de agua en hidrocarburo que comprende una fase de agua, una fase de hidrocarburo y un tensioactivo, donde dicha fase de agua está presente en una cantidad mayor que o igual a 5% en volumen con respecto al volumen de dicha emulsión, y dicha fase de agua y dicho tensioactivo están presentes a una relación en volumen de dicha fase de agua con respecto a dicho tensioactivo de por lo menos 1. Concretamente, se pretende proteger:

	Objeto de la protección
1	Emulsión de agua en hidrocarburo
2	Comprende Fase agua, fase hidrocarburo y tensioactivo.
3	Fase agua, presente en una cantidad mayor o igual a 5% en volumen
4	Relación fase agua/tensioactivo (en volumen) mayor o igual a 1

Por su parte, el estado de la técnica, según lo evidencia la publicación WO 9734969 (D2), anticipa la materia aquí reclamada, veamos el siguiente cuadro comparativo:

	SOLICITUD COLOMBIANA 01-035611	ANTERIORIDAD D2 DOCUMENTO WO 9734969
1	Emulsión de agua en hidrocarburo	Todo el documento refiere emulsiones de agua en hidrocarburos. Ver por ejemplo el resumen.
2	Comprende Fase agua, fase hidrocarburo y tensioactivo.	Todo el documento refiere una emulsión que tiene una fase agua, una fase hidrocarburo y un surfactante
3	Fase agua, presente en una cantidad mayor o igual a 5% en volumen	En la página 12 se refiere que se recomienda que el agua este en proporción de 0,1 a 50%. El intervalo corresponde plenamente con lo que el solicitante desea proteger.
4	Relación fase agua/tensioactivo (en volumen) mayor o igual a 1	En la página 12 también refiere que el agua preferiblemente se debe encontrar entre 0,1% a 50% y los tensoactivos en un intervalo entre 0,05 a 5%. Es evidente que al proporción de agua/tensoactivo en volumen es mayor o igual a 1

¹Proceso 129-IP-2007 del 23 de noviembre de 2007.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION Nº 26665
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 01035611

Como se observa, todas las características técnicas de la solicitud colombiana se encuentran anticipadas en el documento WO9734969, por lo que la presente solicitud carece de novedad.

Por su parte, el documento EP 0 475 620 (D4) también destruye la novedad de la presente solicitud, como se demuestra en el siguiente cuadro comparativo:

	SOLICITUD COLOMBIANA 01-035611	ANTERIORIDAD D4 Documento EP 0 475 620
1	Emulsión de agua en hidrocarburo	Relaciona una emulsión, más específicamente una microemulsión. Ver resumen.
2	Comprende Fase agua, fase hidrocarburo y tensioactivo.	Comprende una fase de hidrocarburo, una fase agua y un sistema de surfactante. Ver resumen
3	Fase agua, presente en una cantidad mayor o igual a 5% en volumen	Fase agua presente hasta en un 30%. Ver resumen
4	Relación fase agua/tensioactivo (en volumen) mayor o igual a 1	Relación fase agua/surfactante de al menos 2

Como se observa, todas las características de la solicitud colombiana están contenidas en la anterioridad D4. Entonces, no puede hablarse, por consiguiente, que exista novedad en la presente solicitud.

Aún más, el documento WO 9913031 (D6) también destruye la novedad de la invención reclamada, como a continuación se demuestra:

	SOLICITUD COLOMBIANA 01-035611	ANTERIORIDAD D6 DOCUMENTO WO 9913031
1	Emulsión de agua en hidrocarburo	Toda la anterioridad se refiere a una emulsión agua-hidrocarburo. Ver resumen
2	Comprende Fase agua, fase hidrocarburo y tensioactivo.	La emulsión comprende una fase hidrocarburo, una fase agua y un surfactante. Ver resumen.
3	Fase agua, presente en una cantidad mayor o igual a 5% en volumen	El agua puede variar en un rango muy amplio, donde se prefiere una relación hidrocarburo/agua desde 90/10 hasta 10/90. Ver página 4.
4	Relación fase agua/tensioactivo (en volumen) mayor o igual a 1	De acuerdo a lo relacionado en la página 5, la cantidad de surfactante mayor a 0.001% y más preferiblemente hasta menos de 5%. Ver folio 5

Nuevamente se halla que la anterioridad revela todo lo que el solicitante pretende que se le proteja. Nuevamente un documento afecta de manera directa la novedad de la presente solicitud.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 26665

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 01035611

Como se observa, la invención reclamada ha sido integralmente revelada de forma independiente, por documentos anteriores como D2, D4 o D6.

En definitiva, la invención reclamada carece de novedad, pues se ha encontrado integralmente revelada en los documentos de las anterioridades desde mucho antes de la fecha de su presentación y, por ello, definitivamente, no puede acceder al privilegio solicitado.

6. Nivel inventivo

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la misma Decisión 486, "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".

El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la misma Decisión, comprende "todo lo que haya sido accesible al público, por una 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".

Sobre este requisito, absolutamente necesario para el otorgamiento de una patente de invención, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado que:

"El artículo 4 de la Decisión, al referirse al nivel inventivo, manifiesta que se considera que existe "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".

"Esto es conocido como la no obviedad o la no evidencia, que existe "cuando la invención implica cualitativamente un salto en la formulación de la regla técnica. Nada importa el esfuerzo personal de un inventor determinado, puede que la invención haya sido el fruto de una investigación prolongada, o que, por el contrario, hubiese encontrado por casualidad la solución al problema, por tratarse de cuestiones subjetivas ajenas a un requisito objetivo de patentabilidad. Lo que tiene relevancia es que el contenido de la regla técnica no se derive de manera evidente del Estado de la técnica"².

Así las cosas, en virtud del requisito de nivel inventivo expuesto, la creación que se pretende patentar no constituye "un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica", ya que esta invención resulta evidente (obvia) del estado de la técnica.

²Proceso 26-IP-99, sentencia del 23 de julio de 1999.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 26665
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01035611

En efecto, el documento D1 evidencia la obviedad de la invención en estudio, lo cual se puede corroborar en el siguiente cuadro comparativo:

	SOLICITUD COLOMBIANA 01-035611	ANTERIORIDAD D1 DOCUMENTO GB 2217229
1	Emulsión de agua en hidrocarburo	Habla principalmente de una solución homogénea de agua y aceite. Habla que son conocidas las emulsiones de agua y aceites o combustibles (hidrocarburos). Página 1.
2	Comprende Fase agua, fase hidrocarburo y tensioactivo.	Comprende una fase agua, una fase aceite y un componente que permite la estabilidad de la solución. La finalidad de este componente es la misma de la de un tensioactivo. Página 3
3	Fase agua, presente en una cantidad mayor o igual a 5% en volumen	Se recomienda que el componente estabilizador sea 10 partes por 10 partes de agua y 100 partes de Diesel. Es decir, el agua debe estar en una proporción de 10/120 equivalente a 8.33%. Es decir mayor a 5% en volumen.
4	Relación fase agua/tensioactivo (en volumen) mayor o igual a 1	Nótese como la relación preferida es 10 partes de estabilizador a 10 partes de agua.

La única diferencia radica en que la anterioridad se enfoca hacia una solución y no una emulsión. Sin embargo, un técnico medio en el arte consideraría que cuando se habla de soluciones se podría entender microemulsiones, tal como lo refiere la anterioridad D7 en la página 1.

Además de lo dicho, la anterioridad D1 da por sentado que existen ya dichas emulsiones y que generan múltiples problemas, por lo que la solución propuesta en dicho documento va mucho más allá de la propuesta en la solicitud colombiana para resolver el mismo problema planteado. Es decir, la anterioridad revela más altura inventiva que la misma solicitud colombiana. Para un experto en la materia, lo revelado en la solicitud colombiana es obvio partiendo del documento D1.

Por su parte, el documento EP 01 57684 (D3) relaciona un aditivo nitro olefínico que permite mejorar el número de cetano de hidrocarburos diesel. Si bien es cierto que esta anterioridad no señala específicamente el uso del agua, dado lo esbozado por el solicitante y combinando este documento con otro como D2, cualquier persona que conozca del arte encontrará obvio lo enseñado por esta solicitud.

Finalmente, el documento WO 99 35215 (D7) evidencia también la obviedad de la materia reclamada. Veamos el siguiente cuadro:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 26665
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01035611

	SOLICITUD COLOMBIANA 01-035611	ANTERIORIDAD D7 DOCUMENTO WO 99 35215
1	Emulsión de agua en hidrocarburo	Relaciona un amplio número de anterioridades que muestran emulsiones agua hidrocarburo. Ver página 6.
2	Comprende Fase agua, fase hidrocarburo y tensioactivo.	Las anterioridades enseñan dichos tres componentes.
3	Fase agua, presente en una cantidad mayor o igual a 5% en volumen	
4	Relación fase agua/tensioactivo (en volumen) mayor o igual a 1	

La anterioridad ha encontrado que aun mejor que las emulsiones con agua, son las emulsiones con alcoholes. Relaciona un buen número de documentos en el que el agua es una de las fases, pero han encontrado que el alcohol posee mejores características que la misma agua. De esa manera, es claro que la anterioridad posee un avance tecnológico mayor al revelado por la presente solicitud, como quiera que dicho documento D7 enseña que lo revelado por la solicitud en estudio ya ha sido superado. De lo anterior, puede concluirse que la presente solicitud carece de altura inventiva.

De todo lo anterior, se tiene que la presente solicitud carece de altura inventiva, dado que las composiciones reivindicadas son evidentes para una persona medianamente versada en la materia. Aun más, las anterioridades revelan que la tecnología ha avanzado en grado mayor al revelado por la presente solicitud y que esta no representa ningún salto tecnológico.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "EMULSIÓN DE AGUA EN HIDROCARBUROS ÚTIL COMO COMBUSTIBLE DE BAJA EMULSIÓN Y MÉTODO DE FORMACIÓN".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Juan Pablo Cadena Sarmiento en su calidad de apoderado de la sociedad Intevep S.A., o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 26665
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01035611

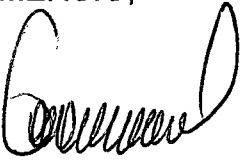
el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes,

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

29 JUL. 2008

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO
Carrera 7 N° 71-21, Torre B Piso 4°
Bogotá D.C.

367
367

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
RECURSO**

Radicación N° 01-35611
Clasificación internacional C 10 L 1/00
Concepto Técnico N° 3404

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1) Documentos estudiados:

- a) Descripción: Folios 5 a 54 tal como se radicó inicialmente
- b) Reivindicaciones: Folios 62 a 63 tal como se radicó inicialmente
Folios 208 a 213 tal como se modificó en fecha 10 de enero de 2008
- c) Conceptos técnicos
Folios 193 a 197 Número 1894 del 18 de octubre de 2007
Folios 223 a 230 Número 587 del 28 de febrero de 2008
- d) Respuestas a los conceptos técnicos
Folios 205 a 207 de fecha 10 de enero de 2008
- e) Resolución 26615
Folios 350 a 360 de fecha 29 de julio de 2008
- f) Memorial de recurso de reposición
Folios 344 a 348 radicado el día 29 de agosto de 2008

2) Memorial Del Recurso De Reposición:

Mediante el memorial de fecha 29 de agosto de 2008, se recurre la resolución 26615 emitida el día 29 de julio de 2008 en los siguientes términos:

El Señor Examinador no acepta injustificadamente las modificaciones presentadas, ya que tanto el derivado nitro olefínico del ácido oleico como el rango de 15% para el volumen de agua en la emulsión se encuentran (sic) claramente divulgados en la descripción (...) De manera tal, que las modificaciones presentadas por el solicitante en ningún momento amplían la materia y encuentran entero sustento en la descripción y así han debido ser tenidas en cuenta para el examen de fondo, máxime en razón a que éstas constituyen como el propósito del solicitante de subsanar todos los requerimientos realizados por la oficina de patentes...

En este sentido el examen de novedad y de nivel inventivo que se realiza no se considera procedente ya que no se tuvieron en cuenta

las características esenciales y diferenciadoras de la invención.

...En primera instancia, una afectación por novedad solo es viable cuando un documento contiene todos y cada uno de los elementos técnicos reclamados como esenciales, situación que no se presenta en este caso. Prueba de esto es que el mismo Señor Examinador recurre también a la objeción de nivel inventivo para la afectación de la invención, ; en cualquier caso un desarrollo que no es novedoso no tiene inventiva per se. Al demostrar la falta de novedad se afecta directamente la inventiva. Si el examinador debe recurrir a la afectación por inventiva es decididamente porque tiene indicios de que la invención puede llegar a ser novedosa de alguna manera y en principio la duda debe ser positiva y no al contrario.

...el capítulo reivindicatorio modificado presenta claras diferencias con el arte previo citado, ya que ninguno de los documentos referenciados presenta todos y cada uno de los elementos reclamados como esenciales por la nueva reivindicación 1...

Por lo tanto, se le solicita respetuosamente al Señor Examinador revocar su decisión, aceptando y estudiando el capítulo reivindicatorio modificado, y conceder el beneficio solicitado, puesto que la invención efectivamente cumple con todos los requisitos de novedad (sic) de acuerdo con la Decisión 486.

3) Respuesta A Los Argumentos Del Solicitante

Según lo dispuesto en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo se procede a hacer el análisis en los siguientes términos:

a) Fundamento Jurídico

- i) El artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "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."
- ii) El artículo 28 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que

La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información:

- a) el sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención;*
- b) la tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología;*

- c) *una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior;*
- d) *una reseña sobre los dibujos, cuando los hubiera;*
- e) *una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes; y,*
- f) *una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención.*

- iii) El artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que:

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 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.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.

- iv) El artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial."
- v) El artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente. Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente."

- vi) El artículo 51 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas."
- vii) Proceso 25-IP-2002, publicado el 24 de mayo de 2002, citado a su vez por los procesos 63-IP-2007 y 167-IP-2007:

... Al respecto este Tribunal ha expresado "La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial."

b) Respuesta a Los Argumentos Del Recurrente

El solicitante centra su argumentación en la obligación por parte de esta oficina de la aceptación de la modificación propuesta por el solicitante.

Al respecto esta oficina considera

- i) La Decisión 486 es clara en determinar que el solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite, pero que, la modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Al respecto el Tribunal aterriza la norma, afirmando que la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones; además, indica que las nuevas reivindicaciones deben poder seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial.

Por tanto, el análisis que debe hacer la oficina se debe centrar en si las modificaciones, hechas en su momento por el solicitante, concretan el invento, reducen el alcance de las reivindicaciones o las nuevas reivindicaciones pueden seguir siendo sustentadas racionalmente por la descripción contenida en la solicitud inicial.

Para efectuar el análisis, se debe tener presentes las reivindicaciones iniciales y las modificadas, representadas en sus reivindicaciones principales. Así:

Reivindicación 1 original:

Una emulsión de agua en hidrocarburo que comprende una fase de agua, una fase de hidrocarburo y a tensioactivo, donde dicha fase de agua está presente en una cantidad mayor que o igual a

alrededor de 5% en volumen con respecto al volumen de dicha emulsión, y dicha fase de agua y dicho tensioactivo están presentes a una relación en volumen de dicha fase de agua con respecto a dicho tensioactivo de por lo menos alrededor de 1

Reivindicación 1 modificada el 10 de enero de 2008:

Una microemulsión de agua en hidrocarburos líquidos estable CARACTERIZADA porque comprende una fase acuosa, una fase de hidrocarburo líquida y un conjunto de surfactantes que tiene un HLB de entre 6 y 10 y que comprende un componente surfactante lipofílico que tiene un HLB de entre 1 y 8 y un componente surfactante hidrofílico que tiene un HLB de entre 10 y 18, en donde dicha fase acuosa y dicho conjunto de surfactantes se encuentran presentes en una relación en volumen de dicha fase acuosa a dicho conjunto de surfactantes de al menos 1, en donde dicha fase acuosa está presente en una cantidad entre 5% en volumen y 15% en volumen con respecto al volumen de dicha microemulsión, y en donde dicho componente hidrofílico y dicho componente lipofílico están presentes en una interfase entre dicha fase acuosa y dicha fase de hidrocarburos líquidos, y en donde dicho componente lipofílico comprende un derivado nitro olefínico del ácido oleico.

Las diferencias entre la reivindicación modificada número 1 y lo encontrado en el capítulo original son:

- (1) Originalmente se pretendía la protección sobre una emulsión, donde una de las formas preferidas era una microemulsión. En el segundo capítulo se pretende la protección sobre una microemulsión exclusivamente.
- (2) Originalmente se indica que la proporción de la fase agua en la emulsión es mayor o igual al 5% en volumen. En la reivindicación 1 modificada dicha proporción varía entre 5 y 15%. El límite de 15% no se encuentra en las reivindicaciones originales.
- (3) Originalmente la relación en volumen de agua a tensoactivo es de por lo menos 1. Corresponde a lo mismo enseñado en las reivindicaciones modificadas.
- (4) Las reivindicaciones iniciales hablan de HLB de la mezcla de surfactantes entre 6 y 10 como una modalidad de la solicitud inicial. En la reivindicación modificada ya corresponde al objeto principal de la solicitud.
- (5) En la solicitud inicial, el HLB del componente lipofílico se encuentra entre 1 y 8 como una modalidad. En la reivindicación modificada ya corresponde al objeto principal de la solicitud.
- (6) En la solicitud inicial, el HLB del componente hidrofílico se encuentra entre 10 y 18 como una modalidad. En la reivindicación modificada ya corresponde al objeto principal de la solicitud.
- (7) En la solicitud modificada se coloca como objeto de la protección al derivado nitro olefínico del ácido oleico como componente lipofílico. Esto no se encuentra en el capítulo reivindicatorio original.

De lo anterior se tiene que basado en los puntos (1), (3), (4), (5) y (6) las modificaciones hechas concretan el invento y reducen el alcance de las reivindicaciones; de acuerdo a los puntos (2) y (7) las modificaciones hechas no concretan el invento ni reducen el alcance de las reivindicaciones. Lo anterior se comprueba en el hecho de encontrarse dos características fundamentales en el nuevo capítulo reivindicatorio que no se encuentran en las reivindicaciones originales; dichas características son el límite superior de 15% en la fase agua y la presencia de un componente específico, el derivado nitro olefínico del ácido oleico como componente lipofílico. Como se observa en los puntos (2) y (7) las modificaciones no concretan el invento ni reducen el alcance de las reivindicaciones, sino que se cambia el invento y se cambia el alcance de las reivindicaciones.

Además de lo anterior, se encuentra en la descripción original lo relacionado en los puntos (2) y (7) de la siguiente forma: el límite superior del 15% se menciona en los folios 13 y 17 como una modalidad y en el folio 24 como ejemplo; el derivado nitro olefínico del ácido oleico como componente lipofílico se encuentra como ejemplo en el folio 14. Por consiguiente, las modificaciones propuestas referidas en los puntos (2) y (7) no corresponden a lo relacionado en "la descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior", dado que lo escrito en estos puntos (2) y (7) es lo más relevante de la invención en el nuevo capítulo y en la descripción no se enseña como aporta el límite superior de 15% a la solución del problema y que ventajas o diferencias tendría respecto a la tecnología anterior; lo mismo sucede con el derivado nitro olefínico del ácido oleico, en el que en ningún momento se compara o muestra sus ventajas con respecto a la tecnología anterior. No puede considerarse que solo un ejemplo, sin explicación alguna, permita considerar que se trata de la descripción de una invención. En consecuencia, y teniendo como base lo relacionado en la Decisión 486 con referencia a las características que debe tener una descripción, las modificaciones hechas en el nuevo capítulo reivindicatorio no están *sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial* y por consiguiente, la descripción no divulga la invención modificada de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla.

Por consiguiente, no es posible aceptar unas modificaciones en el capítulo reivindicatorio que no concretan el invento, ni reducen el alcance de las reivindicaciones y tampoco están siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial. Consecuencia de lo anterior, es la corroboración de la actuación hecha por esta oficina y la invalidez del argumento del recurrente en cuanto a la obligación por parte de esta oficina de aceptar las modificaciones presentadas.

- ii) El solicitante al centrar su argumentación en la obligación de la oficina de la aceptación de las modificaciones continúa su alegato afirmando que: *"...el examen de novedad y de nivel inventivo que se realiza no se*

considera procedente ya que no se tuvieron en cuenta las características esenciales y diferenciadoras de la invención...", porque según el mismo solicitante dichas características esenciales y diferenciadoras se encontraban en las modificaciones no aceptadas. Dado que esta oficina ha demostrado la imposibilidad de aceptar las modificaciones, el argumento enunciado acerca de 'no tener en cuenta las características esenciales y diferenciadoras de la invención' no tiene sustento alguno. Por otro lado, si el solicitante considera que las modificaciones hechas constituyen las características esenciales y diferenciadoras de la invención, es injustificado que no haya colocado dichas características desde el primer momento y solo las hubiera considerado cuando se objeta la petición por la falta de los requisitos de fondo. Los argumentos esgrimidos por el recurrente, en consecuencia, carecen de sustento y validez.

iii) El recurrente continúa su discurso empleando una serie de silogismos carentes de coherencia lógica como se demostrará a continuación:

- (1) *...una afectación por novedad solo es viable cuando un documento contiene todos y cada uno de los elementos técnicos reclamados como esenciales...*
- (2) *...el mismo Señor Examinador recurre también a la objeción de nivel inventivo para la afectación de la invención...*
- (3) *... un desarrollo que no es novedoso no tiene inventiva per se...*
- (4) *...Al demostrar la falta de novedad se afecta directamente la inventiva...*
- (5) *Si el examinador debe recurrir a la afectación por inventiva es decididamente porque tiene indicios de que la invención puede llegar a ser novedosa de alguna manera y en principio la duda debe ser positiva y no al contrario*

Los ítems (1), (2), (3) y (4) no tienen ninguna discusión, contrario a lo que sucede con el ítem (5). Si al demostrar que un desarrollo no es novedoso, y que por ende no tiene inventiva per se, (punto (3)), o lo que es lo mismo, al demostrar la falta de novedad de una solicitud se afecta directamente la inventiva (punto (4)), al afectar simultáneamente novedad y altura inventiva lo que se hace es una redundancia y no es una aceptación de la novedad, concepto último que argumenta el recurrente y que resulta falso. Por demás, el silogismo que afirma "*la afectación por inventiva es decididamente porque tiene indicios de que la invención puede llegar a ser novedosa de alguna manera...*" no tiene ninguna demostración lógica y resulta ser una apreciación subjetiva y desafortunada por lo equivocada; si un silogismo es falso no puede darse por cierta la conclusión a la que llega. En consecuencia de todo lo anterior, la argumentación hecha por el recurrente no puede ser tenida en cuenta por no estar sustentada, por corresponder a un desarrollo lógico equivocado y por resultar falsa.

iv) El recurrente termina su argumentación afirmando...

...el capítulo reivindicatorio modificado presenta claras diferencias con el arte previo citado, ya que ninguno de los documentos referenciados presenta todos y cada uno de los elementos reclamados como esenciales por la nueva reivindicación 1...

...Por lo tanto, se le solicita respetuosamente al Señor Examinador revocar su decisión, aceptando y estudiando el capítulo reivindicatorio modificado, y conceder el beneficio solicitado, puesto que la invención efectivamente cumple con todos los requisitos de novedad (sic) de acuerdo con la Decisión 486...

Como se observa el recurrente basa su argumentación en la obligación por parte de esta oficina de aceptar el nuevo capítulo reivindicatorio. Como ya se demostró que es imposible aceptar dichas modificaciones, se tiene como consecuencia lógica la imposibilidad de aceptar los argumentos del recurrente.

5. CONCLUSIÓN

Por lo anteriormente expuesto, se reitera la recomendación de NEGACIÓN del privilegio solicitado para las reivindicaciones 1 a 33 en los folios 55 a 60, toda vez que el objeto de estas reivindicaciones no cumple con los requisitos de patentabilidad que define la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Bogotá D. C., 21 de ^{sept} mayo de 2008

202003/