

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 47302

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. No. 04-042392 A

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el numeral
34 del artículo 3º del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 1764 del 26 de enero de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la patente de invención a la creación denominada "MÉTODO Y COMPOSICIÓN PARA MEJORAR LA COMBUSTIÓN DE LOS COMBUSTIBLES", con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la misma no cumple con el requisito de nivel inventivo, por tratarse de materia que resulta obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 27 de febrero de 2012, con el No. 04-042392-A-00006-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la doctora Dilia Rodríguez D'Aleman, en su calidad de apoderada de ROBERT W. CARROLL, NOEL CARROLL, WILLIAM F. CARROLL y MICHAEL CARROLL, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente señala que: *"El examinador insiste en que para el experto en la materia sería obvio reducir el contenido de catalizador, simplemente impulsado por el hecho de saber que es deseable emplear menos catalizador por motivos económicos. Si bien esta afirmación es cierta, el experto medio en la materia sabe que no siempre usar menos catalizador resulta beneficioso para un proceso. Lo anterior se ve demostrado por los ejemplos proporcionados en la anterioridad D1".* Agrega, que *"el documento D1 demuestra un incremento en la eficiencia del proceso a medida que se incrementa la concentración de catalizador en la mezcla."* (Fl. 72).

Asegura, que el *"el examinador no debe pasar por alto que la anterioridad D1 divulga un proceso en el que el mezclado del combustible con la emulsión de catalizador se lleva a cabo en línea, antes del ingreso del combustible a la cámara de combustión. Por su parte, la presente solicitud se refiere a una emulsión de catalizador en agua, mezclada con anterioridad, que es estable y puede transportarse largas distancias hasta un usuario final. Desde el punto de vista técnico, existe una gran diferencia entre una emulsión que se genera en línea para uso inmediato, y una emulsión que se produce para ser transportada a un destino diferente y no para ser empleada in situ. Lo anterior significa que, si bien D1 menciona emulsiones, no hay ninguna enseñanza que le permita al experto medio en la materia obtener una emulsión estable para ser transportada y empleada en un*

Página 1 de 6

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 47302

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. No. 04-042392 A

lugar diferente al sitio de producción...". A continuación, afirma que: "La anterioridad D1 no enseña ni sugiere el mejor surfactante para obtener una emulsión estable y que no pierda su eficacia durante el transporte y el almacenamiento." (Fl. 73).

Por otra parte, la recurrente anexa una declaración del inventor en la cual, argumenta, se demuestra que otras compañías, trabajando en el mismo campo, no esperaban que se pudiera obtener una composición efectiva empleando concentraciones tan bajas de catalizador. Agrega, que dicha declaración también incluye resultados de pruebas técnicas realizadas empleando una de las modalidades de la invención, donde se puede observar el efecto beneficioso de las mismas, aún a concentraciones bajas.

Finalmente, la recurrente argumenta que el análisis de la invención fue en forma retrospectiva.

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

La recurrente señala que *"el experto medio en la materia sabe que no siempre usar menos catalizador resulta beneficioso para un proceso"* y que el documento D1 demuestra un incremento en la eficiencia del proceso a medida que se incrementa la concentración de catalizador en la mezcla.

Sobre el particular, cabe señalar que para la Oficina es claro que desde una visión general, los ejemplos del documento D1 muestran que, a medida que se aumenta la concentración de catalizador en el proceso, se observa un aumento en la eficiencia del mismo y que, de esta manera, dichos resultados sugerirían a una persona medianamente versada en la materia a aumentar la concentración de catalizador en lugar de disminuirla.

Sin embargo, cuando se estudia cada uno de los procesos ejemplificados en D1 se observan, en cada caso, procesos diferentes, no sólo en cuanto a la concentración de catalizador, sino en cuanto a otras condiciones de ejecución que afectarían, indiscutiblemente, la eficiencia global del proceso.

Esta Oficina considera que no es completamente válido realizar una comparación directa de dichos ejemplos y considerar que la única variable es la concentración de catalizador. Nótese que en dichos ejemplos no sólo se evaluaron combustibles de diferente naturaleza, sino que fueron sometidos a temperaturas y velocidades de combustión diferentes.

Se llama la atención frente al ejemplo II, tabla II, en donde para una misma

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 47302

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. No. 04-042392 A

concentración de catalizador (0.03ppm) se observan diferencias en el proceso, debido al porcentaje en emulsión (aprox. 66% para un 6% - Run I y aprox. 70.3% para una emulsión al 3%- Run II).

De esta manera, la Oficina considera que la enseñanza del documento D1 no se inclina a un aumento de la concentración de catalizador para lograr una mayor eficiencia, sino que la enseñanza fundamental radica en la optimización de la emulsión que contiene el catalizador y en lograr que el catalizador en la fase oleosa tenga mayor probabilidad de choques efectivos para así aumentar la eficiencia de la combustión.

Ahora bien, se llama la atención de los solicitantes, en cuanto a que si bien es cierto, no siempre utilizar menores cantidades de catalizador en un proceso resulta beneficioso, tampoco aumentar la concentración del catalizador significa directamente un aumento en el rendimiento de un proceso determinado que, en algunos casos, tiene el efecto contrario de inhibición. Por lo demás, como bien lo debe saber el técnico medio, influyen otras condiciones, tales como el metal, la naturaleza intrínseca del catalizador, el área superficial, el número de sitios activos, la distribución del tamaño de poro, entre otros.

La recurrente asegura que el Examinador no debe pasar por alto que la anterioridad D1 divulga un proceso en el que el mezclado del combustible con la emulsión de catalizador se lleva a cabo en línea antes del ingreso del combustible a la cámara de combustión.

Al respecto, es preciso aclarar que no se ha pasado por alto el hecho de que la anterioridad D1 enseña un proceso de mezclado en línea. No obstante, se les aclara a los solicitantes que, además de esa enseñanza, el documento D1 sugiere que el catalizador emulsificado puede ser preparado y almacenado antes de la combustión (Col. 3, líneas 25-30). Así entonces, desde el documento D1 se había sugerido que el catalizador emulsificado podría ser almacenado para luego ser utilizado durante la combustión y que no necesariamente tenía que ser preparado en línea justo antes de la etapa de combustión.

Ahora bien, esta Oficina desea resaltar que la materia denegada se refiere a un método para mejorar la combustión de un combustible que comprende el paso de añadir uno o más catalizadores de menos de 1 parte en peso de catalizador de combustión o mejorador por 500 millones de partes de combustible. Dicho paso de adición comprende:

- a) Formar una mezcla por:
 - i) Mezclado de uno o más catalizadores de combustión o mejoradores con agua u otro solvente para formar una primera premezcla.

Página 3 de 6

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 47302

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. No. 04-042392 A

- ii) Mezclado de la primera premezcla con un compuesto orgánico hidrofílico/oleofílico para formar una segunda premezcla.
- iii) Mezclado de la segunda premezcla con el combustible o un medio compatible con el combustible para formar la mezcla; y

b) Mezclar la mezcla con el combustible.

Ahora bien, frente al argumento relacionado con la necesidad de una emulsión estable que pudiera ser transportada, el cual tiene que ver es con la emulsión de catalizador propiamente dicha y no con el método para mejorar la combustión (método reclamado y denegado), cabe señalar que si fuere de tal manera, dicho argumento se relacionaría entonces con otro problema técnico y otro objeto de invención, los cuales son diferentes a los inicialmente planteados.

Sobre el particular, no hay que perder de vista que la materia denegada se refería al método para mejorar la combustión de un combustible (Fls. 43 a 47) y su efecto se relaciona con la eficiencia del proceso. Por lo tanto, el argumento referente a la emulsión de catalizador y de su mayor estabilidad, no se relaciona con la materia denegada y no demuestra porqué el método en sí mismo podría ser inventivo.

Por lo demás, se llama la atención de los solicitantes en cuanto a que desde el documento D1, como ya se mencionó anteriormente, se había planteado que la emulsión de catalizador podría ser almacenada e incluso transportada hasta el momento de la combustión, lo cual sugiere que las emulsiones del documento D1 también eran estables.

Frente a los argumentos relacionados con la declaración del inventor, anexada al recurso, cabe decir que si bien la solicitante continúa argumentando a favor de la emulsión o composición efectiva, olvida que la materia reclamada, analizada y denegada en esta solicitud no fue la composición, sino el método para mejorar la combustión de un combustible (Fls. 43 a 47) comoquiera que éste fue el objeto de la misma.

Por lo demás, se observa que a partir de los estudios anexados se puede concluir que es la naturaleza de la composición la que provoca una mejor combustión pero, finalmente, el método de combustión reclamado donde se usa dicha composición es el mismo, es decir, constituye una etapa de añadir una composición o emulsión de catalizador a un combustible.

Igualmente, es pertinente anotar que los estudios anexados no demuestran efecto

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 47302

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. No. 04-042392 A

técnico alguno, debido a modificaciones en el proceso mismo de combustión. Es innegable que el eventual efecto técnico se debe posiblemente a la naturaleza química o la combinación de elementos del llamado GREEN PLUS, la cual no se conoce específicamente; sin embargo, esta Oficina no encuentra argumento técnico que demuestre la inventiva del proceso de combustión propiamente dicho y no encuentra alguna razón válida que puede trasladar un efecto técnico de una composición, que ni siquiera está definida, a un método donde se usa dicha composición.

Por último, se le reitera que la composición efectiva para la cual se está mostrando un efecto técnico "GREEN PLUS" no fue reclamada en el capítulo reivindicatorio denegado. La materia denegada corresponde a un método para mejorar la combustión, que no sólo se deriva de manera evidente del estado del arte sino que, además, fue presentado en un lenguaje muy general y correspondió a una extrapolación sin sustento en la descripción.

Finalmente, la recurrente argumenta que se realizó un análisis retrospectivo de la invención.

Al respecto, cabe indicar que, tal como se observó en el análisis de nivel inventivo, una persona del oficio medianamente versada en la materia, a partir de las enseñanzas divulgadas en el documento D1, obtendría la materia reivindicada en la presente solicitud.

Adicionalmente, cabe advertir que el análisis de nivel inventivo no fue realizado en forma retrospectiva, toda vez que el examen de patentabilidad se desarrolló con base en los conocimientos que tenía el técnico de nivel medio en la materia para la época de presentación de la solicitud, así como con el conocimiento divulgado en el documento previamente publicado. Por lo tanto, a partir de estos conocimientos era perfectamente posible lograr el objeto reivindicado en la presente invención.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución No. 1764 del 26 de enero de 2012, por medio de la cual se denegó la patente de invención a la creación denominada "MÉTODO Y COMPOSICIÓN PARA MEJORAR LA COMBUSTIÓN DE LOS COMBUSTIBLES".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente

Página 5 de 6

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 47302

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. No. 04-042392 A

resolución a la doctora Dilia Rodríguez D'Aleman, en su calidad de apoderada de los señores Robert W. Carroll, Noel Carroll, William F. Carroll y Michael Carroll, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno y, en consecuencia, queda agotada la vía gubernativa.

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., el 31 Jul 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSE MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctora
DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN
Carrera 11 No. 86 – 53. Piso 6.
Bogotá D.C.

Elaboró: Laura Victoria Camacho Castellanos ✓
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo ✓
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓