

Castillo Grau & Asociados

ABOGADOS

Señor
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Bogotá, D.C.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-135361- -00010-0000

Fecha: 2013-12-12 15:29:23 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYI Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 8

Re: Expediente No. PCT/ 10 – 135.361
Fase Nacional de Solicitud de patente PCT
"Un sistema de hidrogenólisis para producir
productos de hidrogenólisis de alcoholes
polihidricos y procesos para los mismos"
BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE.
RECURSO DE REPOSICION

Actuando en mi calidad de apoderado de la sociedad BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE., domiciliada en Washington, Estados Unidos, por medio del presente escrito me permito manifestarle que, obrando dentro del término legal, interpongo RECURSO DE REPOSICION ante el Superintendente de Industria y Comercio, contra la Resolución No. 63812 del 30 de Octubre de 2013, proferida por esa Dependencia dentro del Expediente de la referencia y por medio de la cual, Negó la Patente de Invención denominada "UN SISTEMA DE HIDROGENÓLISIS PARA PRODUCIR PRODUCTOS DE HIDROGENÓLISIS DE ALCOHOLES POLIHIDRICOS Y PROCESOS PARA LOS MISMOS".

OBJETO DE ESTE RECURSO

- 1.- Que se REVOQUE el Artículo Primero de la Resolución No. 63812 del 30 de Octubre de 2013, por medio del cual, se Niega la Patente de Invención denominada "UN SISTEMA DE HIDROGENÓLISIS PARA PRODUCIR PRODUCTOS DE HIDROGENÓLISIS DE ALCOHOLES POLIHIDRICOS Y PROCESOS PARA LOS MISMOS".
- 2.- Que en su reemplazo se dicte la Resolución que CONCEDA la Patente de Invención denominada "UN SISTEMA DE HIDROGENÓLISIS PARA PRODUCIR PRODUCTOS DE HIDROGENÓLISIS DE ALCOHOLES POLIHIDRICOS Y PROCESOS PARA LOS MISMOS" a favor de BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE.

Este recurso se fundamenta en los siguientes:

HECHOS

PRIMERO: El 2 de Noviembre de 2010, se presentó solicitud de fase nacional de la Patente de Invención titulada "PROCESOS Y SISTEMAS PARA PRODUCIR



Castillo Grau & Asociados
ABOGADOS



PRODUCTOS DE HIDROGENÓLISIS DE ALCOHOLES POLIHÍDRICOS a nombre de la sociedad BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE, solicitud a la que se le asignó el número de expediente 10-135361.

SEGUNDO: Mediante oficio No. 15887 del 2 de Diciembre de 2010, se realizó un requerimiento a la solicitud donde se solicita se allegue el poder, documento de cesión y sea modificado el título de la solicitud.

TERCERO: El 1 de Febrero de 2011, dentro del término legal, mi poderdante dio respuesta al requerimiento formulado y modificó el título de la solicitud de Patente de Invención a **“UN SISTEMA DE HIDROGENÓLISIS PARA PRODUCIR PRODUCTOS DE HIDROGENÓLISIS DE ALCOHOLES POLIHIDRICOS Y PROCESOS PARA LOS MISMOS”**

CUARTO: El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 631 de 22 de Agosto de 2011, y no se presentaron oposiciones a la solicitud.

QUINTO: Mediante oficio No. 13446 del 30 de Julio de 2013, se realizó un requerimiento a la solicitud en aplicación del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

SEXTO: El 23 de Octubre de 2013, dentro del término legal, mi poderdante dio respuesta al requerimiento formulado, y presentó nuevas reivindicaciones.

SEPTIMO: Que mediante Resolución No. 63812 de 30 de Octubre de 2013 el Superintendente de Industria y Comercio Negó la Patente de Invención denominada **“UN SISTEMA DE HIDROGENÓLISIS PARA PRODUCIR PRODUCTOS DE HIDROGENÓLISIS DE ALCOHOLES POLIHIDRICOS Y PROCESOS PARA LOS MISMOS”**.

FUNDAMENTOS DEL RECURSO

PRIMERO: Considera el Superintendente dentro de la Resolución No. 63812 de 30 de Octubre de 2013 que la solicitud de patente de invención incumple con el requisito de nivel inventivo, por lo cual, no puede ser concedida. Adicionalmente, considera:

“(…) Como se dijo anteriormente, el documento D1 es considerado el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga un proceso para la preparación de polioles de bajo peso molecular por reacciones de hidrogenólisis en presencia de hidrógeno. (Resumen) (…).

(…) El efecto que se logra al usar glicerol como materia prima en el proceso de hidrogenólisis, en lugar de otro poliol de mayor peso molecular o una mezcla de estos, es que el producto final de la reacción presenta una composición mas limitada, de tal manera



Castillo Grau & Asociados

ABOGADOS



no se requieren grandes esfuerzos para la separación de sus componentes en caso de ser necesario.

(...) Ahora bien, teniendo en cuenta que el documento D1 da a conocer un proceso para la preparación de polioles de bajo peso molecular, que comprende: (A) proporcionar un catalizador de metal en transición (B) hacer reaccionar el catalizador pasivado con hidrógeno en el recipiente; (C) proporcionar al recipiente una mezcla de reacción de un poliol de alto peso molecular en agua y un promotor de base; (D) hacer reaccionar la mezcla de reacción que contiene la base con el catalizador y el hidrógeno para producir polioles de bajo peso molecular en la mezcla de reacción; (Col. 28 y 29, reivindicaciones 17 y 18) y que entre los polioles de bajo peso molecular obtenidos se encuentra el propilenglicol (Col. 27, reivindicaciones 4 a 12). Y siendo de conocimiento de una persona medianamente versada en la materia que actualmente, la industria del biodiesel produce glicerol como principal subproducto del proceso de producción y que este compuesto supone un interesante punto de partida para una gran cantidad de rutas sintéticas entre la que se encuentra la hidrogenólisis, lo que permitiría alcanzar una mayor rentabilidad en el proceso de obtención de biodiesel, mediante el empleo de catalizadores metálicos soportados ("Hidrogenólisis de glicerol con catalizadores de platino soportado sobre diferentes óxidos metálicos"(2)), una persona normalmente versada estaría motivada a usar como poliol de partida en la reacción de hidrogenólisis, que se dan a conocer en la anterioridad D1, el glicerol, esperando con certeza, lograr compuestos tales como propilenglicol.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 a 11 no mencionan características adicionales, se considera que tales reivindicaciones tampoco tienen nivel inventivo (...)” (Subrayas y negrillas fuera de texto).

SEGUNDO: De acuerdo con lo anterior, considera el Despacho que la presente solicitud de Patente de Invención carece de nivel inventivo conforme lo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones el cual establece:

“Artículo 18.- 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” (Subrayas fuera de texto).

TERCERO: En relación con los criterios a tenerse en cuenta para determinar el nivel inventivo de una solicitud de patente el Tribunal Andino de Justicia en Interpretación Prejudicial No. 102-IP-2012, estableció:

(...)El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, señala ciertos criterios para determinar el nivel inventivo que es importante transcribir:

“Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos

Castillo Grau & Asociados

ABOGADOS

medios en la materia, en la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

La cuestión para el examinador es si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia. La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo. El examinador no debe determinar qué "cantidad" de nivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias.

El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención debe probarse a partir del estado de la técnica.

Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica(...).

(...) Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos.

Se debe tener en cuenta que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención. Por lo tanto el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención (...)¹.

Conforme lo anterior, es claro, que al momento de realizar el correspondiente examen relativo al nivel inventivo el funcionario debe hacer el esfuerzo de colocarse en la misma situación que un técnico con conocimientos medios, a la fecha de prioridad indicada, esto es, 16 de abril de 2008.

Ahora bien, encontramos que al realizar el respectivo estudio del nivel inventivo de la solicitud, el criterio utilizado por el funcionario, para determinar que la solicitud carece de nivel inventivo es a posteriori, pues según el mismo manifiesta: "Y siendo de conocimiento de una persona medianamente versada en la materia que actualmente, la industria del biodisel produce glicerol como principal subproducto del proceso de producción y que este compuesto supone un interesante punto de partida para una gran cantidad de rutas sintéticas entre la que se encuentra la hidrogenólisis, lo que permitiría alcanzar una mayor rentabilidad en el proceso de obtención de biodisel, mediante el empleo de catalizadores metálicos soportados ("Hidrogenólisis de glicerol con catalizadores de platino soportado sobre diferentes óxidos metálicos"(2)), una persona normalmente versada estaría motivada a usar como poliol de partida en la reacción de hidrogenólisis, que se dan a conocer en la anterioridad D1, el glicerol, esperando con certeza, lograr compuestos tales como popilenglicol".

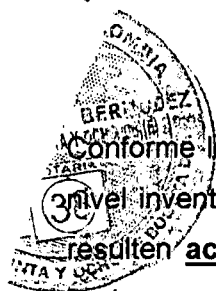
¹

Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Págs. 76 a 78. Disponible en <http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf>.



Castillo Grau & Asociados

ABOGADOS



Conforme lo anterior, es claro, que el criterio para determinar que la solicitud carece de nivel inventivo, no puede ser que los elementos reivindicados o utilizados en la solicitud resulten actualmente lógicos para una persona medianamente versada en la materia.

Toda vez, que de acuerdo con los criterios establecidos para la determinación del nivel inventivo, lo que debió estudiar el examinador es sí al 16 de Abril de 2008, esta solicitud tenía nivel inventivo y como resultado no era evidente ni obvia para una persona medianamente versada en la materia.

En virtud de lo anterior, me permito solicitar que el nivel inventivo de la solicitud sea analizado teniendo en cuenta los conocimientos y el estado de la técnica al 16 de abril de 2008, pues a criterio de mi poderdante al realizar este análisis el examinador encontraría que su solicitud cumpliría con los requisitos de patentabilidad extrañados por el Despacho en la resolución objeto de impugnación.

CUARTO: Adicionalmente, mi representada me ha dado precisas instrucciones de presentar un nuevo capítulo de reivindicaciones. En consecuencia, acompaño al presente escrito las reivindicaciones 1 a 8, junto con el comprobante de pago por la modificación/corrección a la solicitud en trámite relacionada con el capítulo reivindicatorio.

Consideramos que con las correcciones efectuadas, el capítulo de reivindicaciones que acompaña resuelve las objeciones a la falta de claridad, novedad y nivel inventivo planteadas por el Examinador, dentro de la resolución objeto de impugnación.

QUINTO: De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que la solicitud de patente de Invención cumple con los requisitos legales, solicito la concesión de la patente titulada "UN SISTEMA DE HIDROGENÓLISIS PARA PRODUCIR PRODUCTOS DE HIDROGENÓLISIS DE ALCOHOLES POLIHIDRICOS Y PROCESOS PARA LOS MISMOS", a nombre de la sociedad BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE.

**FUNDAMENTOS DE DERECHO**

- 1.- Código Contencioso Administrativo
- 2.- Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones.
- 3.- Las demás normas concordantes.

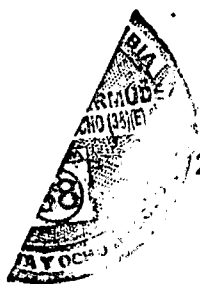
ANEXOS

Con el recurso de adjunta la siguiente documentación:

1. Nuevo Capítulo Reivindicatorio.

Castillo Grau & Asociados

ABOGADOS



2. Comprobante de pago por la modificación/corrección a solicitud en trámite relacionada con el capítulo reivindicatorio Recibo No. 128,999

NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en mi oficina de abogado ubicada en la Carrera 13 No. 37-43 Piso 12 en Bogotá, D.C.

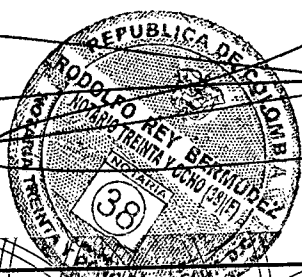
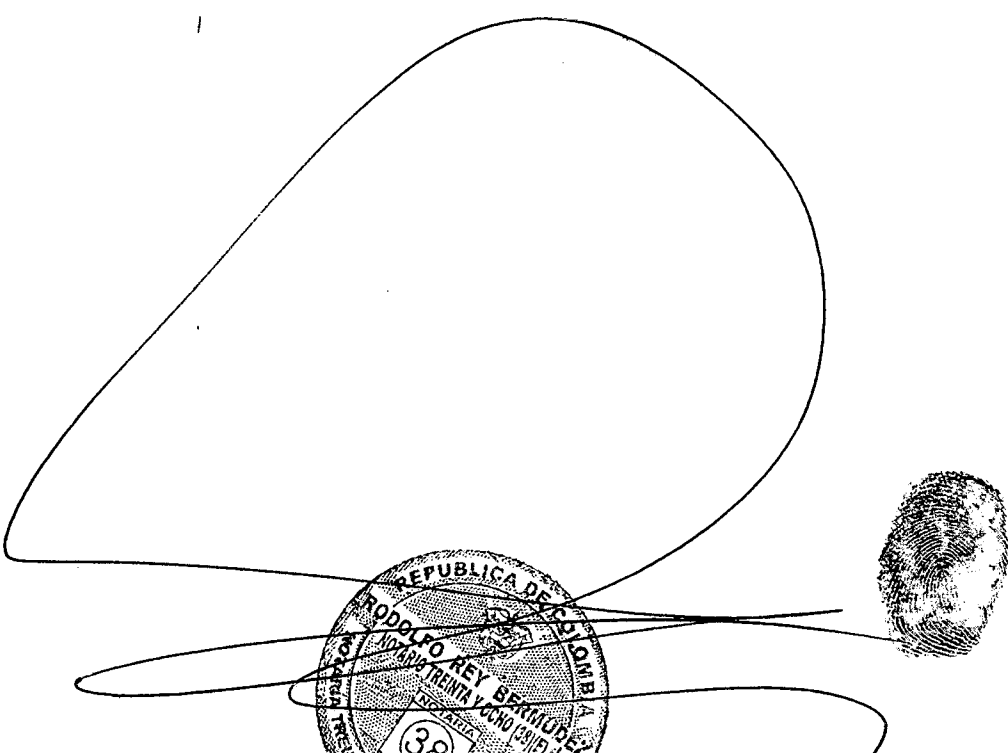
De Ustedes atentamente,

GERMAN CASTILLO GRAU

C.C. 17.017.671 de Bogotá

TP. 2.978 del CSJ





PRESENTACIÓN PERSONAL Y RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO FIRMA Y HUELLA

El Notario Treinta y Ocho (38) del Circulo de Bogota, D.C. da fe que el anterior escrito fue presentado personalmente por

CASTILLO GRAU GERMAN
quien exhibió la: C.C. 170176711
y Tarjeta Profesional No. 2978
y manifestó que la firma y huella que aparecen en el presente documento son suyas, y que acepta el contenido del mismo.
(Art. 68 Dec. 960/70 concordante con Art. 4 Dec. 1681/96)
Bogotá D.C. 12/12/2013
mjmloim8m88jmi

RODOLFO REY BERMUDEZ
NOTARIO 38 (E) DE BOGOTÁ

Verifique en www.notariaenlinea.com
UYFLXMAD5618W9AY



TAIT
1A
Cred
Cushillo
Gra.

4

REIVINDICACIONES

1. Un método para la hidrogenólisis de glicerol, el método consiste esencialmente en exponer una corriente reactante que comprende glicerol, agua, y una base a un catalizador que comprende uno o mas de Ru, Ni, Pd, Co, y/o Re en presencia de un agente reductor para formar propilenglicol, que se caracteriza porque la base es 0.5% a 2% (peso/peso) de la corriente reactante.
2. El método de la reivindicación 1, que se caracteriza porque la corriente reactante comprende por lo menos 40% p/p de glicerol.
3. El método de la reivindicación 1, que se caracteriza porque la composición catalizadora además comprende uno o más de entre Zn, Cd, Se, Te, Cu y/o Sn.
4. El método de la reivindicación 1, que se caracteriza porque la composición catalizadora además comprende carbono.
5. El método de la reivindicación 1, que se caracteriza porque la composición catalizadora comprende Ru.
6. El método de la reivindicación 5, que se caracteriza porque la composición catalizadora además comprende Cd.
7. El método de la reivindicación 1, que se caracteriza porque la composición catalizadora comprende Re y Ni.
8. El método de la reivindicación 1, que se caracteriza porque la composición catalizadora comprende Co, Pd, y Re.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

-/-

8

**Industria y Comercio**
SUPERINTENDENCIA

RECIBO DE CAJA

No. 13 - 128999

Bogotá D.C., Diciembre 12 de 2013 - 15:14:27

RECIBIDO DE : CASTILLO GRAU & ASOCIADOS LTDA.

NI 800.098.704

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	457323554	12/12/2013	860.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr. UNIDITARIO	Vr. CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES CAMBIO SOLICITANTE POR CESION	125.000.00	125.000.00
				\$125.000.00

SON: **CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

**No. 10-135361- -00010-0000**Fecha: 2013-12-12 15:29:23 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 8

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.slc.gov.co e-mail: info@slc.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

Diciembre 12 de 2013 - 15:14:28