

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:78972

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-095603

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 29 de julio de 2011, con el N° 11-095603-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Battelle Memorial Institute, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "PREPARACIÓN SIN DISOLVENTE DE POLIOLES POR OZONÓLISIS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2009/069913 del 31 de diciembre de 2009.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 642 del 16 de abril de 2012, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 8323, notificado por fijación en lista el 14 de mayo de 2013, se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 11-095603-00005-0000 del 8 de agosto de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 20 que reemplazan las originalmente presentadas. No se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que no se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486, ya que este capítulo reivindicatorio amplía la materia inicialmente presentada ya que el disclaimer "*en la ausencia de un disolvente seleccionado del grupo que consiste de disolventes de éster, disolventes de cetona, disolventes clorado, disolventes amida y combinaciones de los mismos*" no se encuentra soportado en la descripción, pues en el ejemplo 1 se utiliza como solvente un éster (acetato de etilo) (Pág. 23 del radicado el N° 11-095603-00000-0000) como evidencia del efecto técnico. Así las cosas, la presente decisión se toma con base en las reivindicaciones 1 a 20, del pliego reivindicatorio allegado a páginas del radicado bajo el N° 11-095603-00000-0000.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina "*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.*"

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 20 contenidas en las páginas 47 a 49 del radicado N° 11-095603-00000-0000, no cumplen con el requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de producir éteres altamente

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:78972
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-095603

funcionalizados para diferentes aplicaciones que no estén contaminados con solventes. Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona métodos sin disolvente para convertir derivados de aceite, y aceites modificados, en ésteres altamente funcionalizados, polioles de éster, amidas, y polioles de amida. Los productos pueden usarse para fabricar películas y espumas de poliuretano y poliéster.

6.2 Determinación del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 31 de diciembre de 2008, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de cual se invoca prioridad. Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró (encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	WO 2007/027223	"Methods for production of polyols from oils and their use in the production of polyesters and polyurethanes"	08/Marzo/2007

El documento D1¹ divulga métodos para convertir aceites de base biológica, derivados del petróleo y aceites modificados de ésteres altamente funcionalizados, polioles, amidas, ésteres y polioles de amida. Los productos pueden utilizarse para hacer películas y espumas de poliuretano y poliéster (Pág. 1, resumen)

6.3. Novedad.

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486: *"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".

En el presente caso, el método reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 está referida a: *"Un método para producir un éster...."* (Ver página 52 el radicado N° 11-095603-00000-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el (los) documento(s) D1 que representa(n) el estado de la técnica:

1http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20070308&CC=WO&NR=2007027223A2&KC=A2

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:78972
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-095603

Tabla 1

Características esenciales	D1
Un método para producir un éster	Un método para producir un éster que comprende (Pág. 31, líneas 1 a 11)
A. hacer reaccionar un derivado de aceite, o un aceite modificado, con ozono y un alcohol reactivo	A. la reacción de un aceite de base biológica, derivado de aceite, o aceite modificado con ozono y el exceso de alcohol (Pág. 31, líneas 1 a 11)
a una temperatura entre -80°C a 80 °C para producir productos intermedios,	entre aproximadamente -80 C a aproximadamente 80 C para producir productos intermedios (Pág. 31, líneas 1 a 11)
en la ausencia de un disolvente	El proceso puede tener lugar en presencia de un solvente, si se desea. Los disolventes adecuados incluyen, pero no se limitan a, disolventes de éster, disolventes de cetona, disolventes clorados, disolventes de amida, o combinaciones de los mismos. Ejemplos de disolventes adecuados incluyen, pero no se limitan a, acetato de etilo, acetona, metil etil cetona, cloroformo, cloruro de metileno, y N-metilpirrolidinona. (Pág. 5, líneas 5 a 9).
y B. hacer refluir los productos intermedios o hacerlos reaccionar posteriormente los productos intermedios a una temperatura menor que la temperatura de reflujo, en donde los ésteres se producen de los productos intermedios en sitios de enlace doble; y sustancialmente la totalidad de los ácidos grasos se transesterifican a ésteres en los sitios de ácido graso	B. reflujo de la productos intermedios o hacerlos reaccionar a una menor temperatura que la de reflujo, en el que los ésteres se producen a partir de los productos intermedios en los sitios de doble enlace, y sustancialmente todos los ácidos grasos son transesterificados a los ésteres en los sitios de glicéridos de ácidos grasos (Pág. 31, líneas 1 a 11)

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del método de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el (los) documento(s) D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva, según lo divulgado en el (los) documento(s) D1.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 9 no mencionan alguna característica que haga nuevo el método de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

En el presente caso, el método reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 10 está referida a: “Un método para producir....” (Ver página 53 el radicado N° 11-095603-00000-0000).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:78972

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-095603

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 10, y las reveladas en el (los) documento(s) D1 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 2

Características esenciales	D1
Un método para producir amidas	Un método para la producción de amidas que comprenden (Pág. 34, líneas 5 a 16):
A. amidificar un derivado de aceite o un aceite modificado, de manera que sustancialmente la totalidad de los ácidos grasos se amidifiquen en los sitios de ácido graso;	A. amidificar un aceite de base biológica, o un derivado de aceite de modo que sustancialmente todos los ácidos grasos son amidificados en los sitios de glicéridos de ácidos grasos (Pág. 34 líneas 5 a 16);
B. hacer reaccionar el derivado de aceite amidificado o el aceite modificado con ozono, alcohol, y un alcohol co-solubilizante a una temperatura entre alrededor de -80 C a alrededor de 80 C para producir productos intermedios en la ausencia de un disolvente;	B. reaccionar el aceite de base biológica amidificado, o derivado de aceite con el ozono y el exceso de alcohol a una temperatura entre aproximadamente -80 ° C a aproximadamente 80 ° C para producir productos intermedios (Pág. 34, líneas 5 a 16);
C. hacer refluir los productos intermedios o hacerlos reaccionar posteriormente a una temperatura menor que la temperatura de reflujo, en donde alcoholes de éster se producen de los productos intermedios en sitios de enlace doble para producir un éster híbrido/amida	C. reflujo de los productos intermedios o reacción adicional a menos que la temperatura de reflujo, en donde los alcoholes éster que se producen a partir de los productos intermedios en los sitios de enlace doble para producir un éster híbrido / amida (Pág. 34, líneas 5 a 16)

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del método de la reivindicación 10 habrían sido divulgadas previamente en el (los) documento(s) D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicación 10 no es nueva, según lo divulgado en el (los) documento(s) D1.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 11 a 20 no mencionan alguna característica que haga nuevo el método de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

Es oportuno aclarar que, contrario a lo afirmado por la solicitante, el documento D1 si divulga el disclaimer *“en la ausencia de un disolvente seleccionado del grupo que consiste de disolventes de éster, disolventes de cetona, disolventes clorado, disolventes amida y combinaciones de los mismos”* de la siguiente manera: *“El proceso puede tener lugar en presencia de un solvente, si se desea. Los disolventes adecuados incluyen, pero no se limitan a, disolventes de éster, disolventes de cetona, disolventes clorados, disolventes de amida, o combinaciones de los mismos* (Pág. 5, líneas 5 a 9). Con lo cual se puede desmentir lo referido por la solicitante, ya que el documento presenta la opción de ausencia del solvente al expresar el término *“si se desea”*, pudiéndose

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:78972

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-095603

concluir que no es necesaria la presencia de solvente, lo cual es expresado en el disclaimer de la solicitud.

Igualmente se aclara que, contrario a lo afirmado por la solicitante, respecto a que el documento D1 no enseña ni sugiere el uso de un alcohol reactivo que es un poliol, este documento divulga el concepto, así: “El método... donde el alcohol es un poliol...” (Pág. 32, líneas 21 a 23). Con lo cual se puede desmentir lo referido por la solicitante ya que el documento presenta un alcohol del tipo poliol.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria y Comercio.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “PREPARACIÓN SIN DISOLVENTE DE POLIOLES POR OZONÓLISIS”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Battelle Memorial Institute, entregándole(s) copia de la misma y advirtiéndole(s) que contra ella(s) procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 17 Dic 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
cavelier@cavelier.com

Elaboró: Oscar Aragon Caycedo
Revisó: Olga Ximena Benavides Salazar
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez