

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:48067

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-095603

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 78972 del 17 de diciembre de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: "PREPARACIÓN SIN DISOLVENTE DE POLIOLES POR OZONÓLISIS", con fundamento en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 30 de enero de 2014 con el No. 11-095603-00006-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad BATELLE MEMORIAL INSTITUTE interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente manifiesta que se incluyó un capítulo reivindicatorio modificado, y además aclara que *"...el documento D1 no enseña explícitamente un método para producir un éster en el cual la etapa de reaccionar un derivado de aceite, o un aceite modificado, con ozono y un alcohol reactivo podría tener lugar con solo alcohol reactivo estando presente y sin alcoholes reactivos adicionales que actúen como disolventes (por lo tanto, siendo un solvente no reactivo) o cualquier otro solvente no reactivo."*

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

Con relación a la presentación de un nuevo capítulo reivindicatorio, cabe indicar que, de acuerdo con el numeral 1.2.1.8 de la Resolución No. 21477 del 11 de abril de 2012 *"Para el trámite de las modificaciones y correcciones de errores materiales a que se refieren los artículos 34, 85, 133 y 143 de la Decisión 486, y que sean pedidas por el solicitante del respectivo trámite, se deberá diligenciar y radicar el Formulario de Modificaciones(...), y darán lugar al pago de la tasa dispuesta para estos trámites"*, en este caso se efectuó dicho pago; por lo tanto, se aceptan las modificaciones al capítulo reivindicatorio incluidas en este recurso.

Sobre el capítulo reivindicatorio modificado, se aclara que no cumple con el requisito de novedad, como se demuestra a continuación.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:48067
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-095603

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

Características Esenciales	D1
Un método para producir un éster, método que comprende:	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).
en la ausencia de un disolvente no-reactivo,	El proceso puede tener lugar en presencia de un solvente, si se desea (Pág. 5, líneas 5 a 9).
a una temperatura entre -80°C a 80°C para producir productos intermedios, en donde el alcohol reactivo es un poliol; y	Entre aproximadamente -80°C a aproximadamente 80°C para producir productos intermedios (Pág. 31, líneas 1 a 11, Pág. 32, líneas 21 a 23).
B. Mantener en reflujo los productos intermedios o hacer reaccionar posteriormente los productos intermedios a una temperatura menor que la temperatura de reflujo, en donde los ésteres se producen a partir de los productos intermedios en sitios de doble enlace; y los ácidos grasos se transesterifican a ésteres en los sitios de ácido graso	B. Reflujo de los 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 documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

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.

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

Características Esenciales	D1
Un método para producir amidas, método que incluye:	Un método para la producción de amidas que comprende (Pág. 34, líneas 5 a 16).
A. Amidificar un derivado de aceite o un aceite modificado, de manera que los ácidos grasos	B. Amidificar un aceite de base biológica, o un derivado de aceite de modo que

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:48067
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-095603

se amidifiquen en los sitios de ácido graso;	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, y un alcohol reactivo en la usencia de un disolvente no-reactivo,	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).
a una temperatura entre -80°C a 80°C para producir productos intermedios, en donde el alcohol reactivo es un poliol; y	Entre aproximadamente -80°C a aproximadamente 80°C para producir productos intermedios (Pág. 24, Párr. 1 y Pág. 31, líneas 1 a 11).
C. Mantener en reflujo los productos intermedios o hacer reaccionar posteriormente los productos intermedios a una temperatura menor que la temperatura de reflujo, en donde alcoholes de éster se producen a partir de los productos intermedios en sitios de doble enlace para producir un éster híbrido/amida.	B.reflujo de los productos intermedios o hacerlos reaccionar a una menor temperatura que la de reflujo, en el que los alcoholes de ésteres se producen a partir de los productos intermedios en los sitios de doble enlace 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 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 11 a 20 no mencionan alguna característica que haga nuevo el método de la reivindicación 10, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

En cuanto al argumento según el cual el documento D1 no enseña la ausencia de un disolvente, esta Oficina encuentra que el antecedente D1 si revela la ausencia de un disolvente (Pág. 5, líneas 5 a 9), adicionalmente, en la memoria descriptiva de la solicitud de patente de invención señala que el proceso puede tener lugar en la presencia de un disolvente, si se desea (Pág. 12 del Rad. No. 11-095603-00006-0000).

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de novedad; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:48067

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-095603

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 78972 del 17 de diciembre de 2013, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad BATELLE MEMORIAL INSTITUTE, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 05 Ago 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ, cavelier@cavelier.com

Elaboró: Sonia Andrea Hoyos Baquero
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Aprobó: José Luis Londoño Fernández