

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:48111

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-081839

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. 88057 del 27 de diciembre de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “MÉTODO PARA CONVERTIR ACEITES VEGETALES O ANIMALES EN POLIOLES”, 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 06 de febrero de 2014 con el No.11-081839-00008-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Basado en lo contemplado en el artículo 34 de la Decisión 486, el recurrente presenta un nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 27 reivindicaciones, donde hace referencia a que “...el ácido graso es un derivado de aceites vegetales o grasas animales, tal como se enseña en la descripción...”, por lo que dicha restricción no amplía el alcance de la materia.

Sustenta que el proceso reivindicado, a diferencia de la anterioridad D1 que utiliza triglicéridos como material de partida, utiliza un ácido graso derivado de aceites vegetales o grasas animales, por lo que dicho documento no anticipa las características del método reivindicado, por lo que la objeción presentada se entendería como superada.

Siendo así las cosas, la materia de la invención sería novedosa e inventiva frente a las enseñanzas del documento D1, porque dicho documento no sugiere ni divulga como un todo las características reivindicadas, por lo que una persona versada en la materia no obtendría de manera obvia la invención a partir del documento D1.

Con lo anteriormente sustentado, la recurrente solicita a este Despacho revocar la Resolución N°88057 del 27 de septiembre de 2013, para obtener la concesión del privilegio de patente.

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:48111
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-081839

resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

Respecto a las nuevas reivindicaciones 1 a 27 que remplazan las originalmente presentadas, son aceptadas comoquiera que se ajustan a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486, las cuales serán objeto de este estudio.

Para el análisis del nuevo capítulo reivindicatorio, se utilizó el mismo documento trasladado durante el trámite.

Realizando un nuevo análisis del capítulo reivindicatorio y teniendo en cuenta los argumentos presentados por la recurrente, se tiene que las reivindicaciones 1 a 27, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

En el presente caso, el método reclamado en la solicitud no es inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 está referida a: “Un método para producir un éster que comprende:” (Ver página 09 del radicado No 11-081839-00008-0000).

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:

Tabla 1

Características esenciales	D1
Un método para producir un éster de un ácido que comprende:	Un método para producir un éster que comprende: (Pág. 32, línea 3, reivindicación 1).
A. Hacer reaccionar el ácido graso derivado de aceites vegetales o grasas animales y un alcohol a una temperatura entre -80 °C y 80 °C, para producir productos intermedios y.	A. Hacer reaccionar un aceite de base biológica, un aceite derivado, o un aceite modificado con ozono y un exceso de alcohol a una temperatura entre -80° C y 80 °C, para producir productos intermedios. (Pág. 2, líneas 16 a 18, reivindicación 1). La invención provee un método para convertir un aceite animal y/o vegetal (ej. soya) (Pág.1, líneas 1 y 2).
B. Someter a reflujo los productos intermedios o hacer reaccionar los productos intermedios adicionalmente a temperaturas más bajas que la temperatura de reflujo, en donde se producen los ésteres a partir de los productos intermedios en sitios de enlaces dobles;	B. Someter a reflujo los productos intermedios o hacerlos reaccionar adicionalmente a temperaturas más bajas que la temperatura de reflujo, en donde se producen los ésteres a partir de los productos intermedios en sitios de doble enlaces. (Pág. 32, líneas 7 a 9, reivindicación 1) y todos los ácidos grasos son transesterificados a ésteres (Pág.2, líneas 20 y 21).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:48111

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-081839

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque refiere un método para producir un éster de un ácido.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1, y el procedimiento de D1 consiste en que este último no se refiere específicamente a que la reacción inicial sea a partir de un ácido graso.

No se evidencia un efecto técnico inesperado que se logre al tener en el inicio del proceso un ácido graso, comparado con el método en el que el material de partida es una mezcla de ácidos grasos como lo es un aceite, ya que los ejemplos de la solicitud, que son la mejor forma de caracterizar la invención, enseñan que el proceso parte de aceite de soya o aceite de soya transesterificado y no de un ácido graso.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: “¿Cómo realizar un procedimiento para producir ésteres de un ácido de forma alternativa a la presentada en el documento D1 para que sea más eficiente?”.

Sin embargo, procesos para producir ésteres de un ácido ya están divulgados en el documento D,1 que se refiere a un método en el cual se hace reaccionar un aceite de base biológica, un aceite derivado, o un aceite modificado con ozono y un exceso de alcohol a una temperatura entre -80° C y 80 °C, para producir productos intermedios (Pág. 2, líneas 16 a 18, reivindicación 1), en donde el aceite es un aceite animal y/o vegetal (ej. soya) (Pág.1, líneas 1 y 2) y con base en lo expuesto por la solicitud donde menciona métodos para producir ésteres que involucra la ozonólisis combinada y la transesterificación de un aceite biobasado, derivado de aceite o aceite modificado para producir ésteres (Rad. 11-081839, Pág.5, líneas 8 a 20) y la alternativa (selección) de utilizar ácidos grasos y derivados de ácidos grasos como un material de alimentación alternativo que reemplaza de forma parcial o completamente los aceites biobasados, (Rad. 11-081839, Pág.9, líneas 11 a 13), por lo que una persona medianamente versada en la materia, en su desarrollo habitual de optimización de procesos, estaría motivada a realizar una selección de ácidos grasos como materia de arranque en el proceso de obtención de ésteres y así llegar a la invención reivindicada, por lo tanto se considera obvia.

Lo anterior también se puede soportar en que la recurrente no enseña datos comparativos con el estado de la técnica que demuestren el efecto técnico inesperado logrado con la selección de un ácido graso como materia de arranque del proceso. De igual manera, cabe mencionar que el término “ácido graso” se

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:48111

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-081839

encuentra redactado de forma general e imprecisa, por lo que no permite distinguir aún más el efecto logrado con la selección de un ácido graso específico.

De la revisión del procedimiento acá adelantado se advierte que desde un comienzo se objetó la solicitud de patente más específicamente la reivindicación 1 por falta de novedad / nivel inventivo, haciendo énfasis en el estudio la falta de novedad, razón esta última por la cual se negó parte de la patente, se menciona que el cambio fue motivado por la respuesta y argumentos de la recurrente al presentar un nuevo capítulo reivindicatorio objeto de este estudio. Esto no quiere significar necesariamente que se ha eliminado o desconocido el derecho de defensa del solicitante o el debido proceso, comoquiera que la razón determinante de la variación de la calificación del requisito incumplido fue motivada por la respuesta de la solicitante, y se advierte además en este caso que esta Oficina tuvo en cuenta al negar por nivel inventivo el antecedente D1 previamente trasladado en el Oficio N° 12064.

Dicho de otra manera, si el solicitante modifica su solicitud, tras la comunicación de un examen de patentabilidad, probablemente el resultado de un nuevo examen puede no ser el mismo, lo que no implica desconocimiento del debido proceso si los documentos base de la negación o decisión final son los mismos de las notificaciones anteriores (artículo 45) y a los cuales ha tenido acceso el solicitante así como la oportunidad de controvertir.

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

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 12 no mencionan alguna característica que haga inventivo 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 13 está referida a: “*Un método para producir una amina de un ácido graso que comprende:*” (Ver página 10 del radicado No 11-081839-00008-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 13, y las reveladas en el documento D1 que representa el estado de la técnica:

Tabla 2

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:48111
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-081839

Características esenciales	D1
Un método para producir una amida de un ácido graso que comprende:	Un método para producir amidas que comprende: (Pág. 34, línea 7, reivindicación 28).
A. Amidificar un ácido graso derivado de aceites vegetales o grasas animales de tal manera que se amidifica un sitio del ácido graso.	A. Amidificar un aceite biobasado, un aceite derivado, o un aceite modificado de tal manera que todos los ácidos grasos se amidifican en los lugares glicérico. (Pág. 34, líneas 8 a 9, reivindicación 28).). La invención provee un método para convertir un aceite animal y/o vegetal (ej. soya) (Pág.1, líneas 1 y 2).
B. Hacer reaccionar el ácido graso amidificado con ozono y un alcohol a una temperatura entre -80°C y 80 °C, para producir productos intermedios.	B. Hacer reaccionar el aceite biobasado, o el aceite derivado, amidificado con ozono y un exceso de alcohol a una temperatura entre -80°C y 80 °C, para producir productos intermedios. (Pág. 34, líneas 10 a 12, reivindicación 28).
C. Someter a reflujo los productos intermedios o hacer reaccionar los productos intermedios adicionalmente a temperatura más baja que la temperatura de reflujo, en donde los ésteres de alcoholes se producen a partir de los productos intermedios en sitios de enlaces dobles para producir un éster/amida híbrido.	C. Someter a reflujo los productos intermedios o hacer reaccionar adicionalmente a temperaturas más bajas que la temperatura de reflujo, en donde los ésteres de alcoholes se producen a partir de los productos intermedios en sitios de doble enlaces para producir un éster/amida híbrido. (Pág. 34, líneas 13 a 15, reivindicación 28).

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 13 porque refiere un método para producir una amina de un ácido graso.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1, y el procedimiento de D1 consiste en que este último no se refiere específicamente que la reacción inicial sea a partir de un ácido graso.

No se evidencia un efecto técnico inesperado que se logre al tener en el inicio del proceso un ácido graso, comparado con el método en el que el material de partida es una mezcla de ácidos grasos como lo es un aceite, ya que los ejemplos de la solicitud, que son la mejor forma de caracterizar la invención, enseñan que el proceso parte de aceite de soya o aceite de soya transesterificado y no de un ácido graso.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: “¿Cómo realizar un procedimiento para producir amidas de forma alternativa a la presentada en el documento D1 para que sea más eficiente?”.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:48111

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-081839

Sin embargo, procesos para producir amidas a partir de ácidos grasos ya están divulgados en el documento D1 que se refiere a un método que involucra el paso de amidificar un aceite biobasado, un aceite derivado o un aceite modificado de tal manera que todos los ácidos grasos se amidifican en los lugares glicérido (Pág. 34, líneas 8 a 9, reivindicación 28), en donde el aceite es un aceite animal y/o vegetal (ej. soya) (Pág.1, líneas 1 y 2) y con base en lo expuesto por la solicitud donde menciona métodos para producir amidas, que incluye la amidificación de un aceite biobasado, o derivado de aceite (Rad. 11-081839, Pág.6, líneas 5 y 6) y la alternativa (selección) de utilizar ácidos grasos para la amidificación, (Rad. 11-081839, ejemplo 9), por lo que una persona medianamente versada en la materia, en su desarrollo habitual de optimización de procesos, estaría motivada a realizar una selección de ácidos grasos como materia de arranque en el proceso amidificación y así llegar a la invención reivindicada, por lo tanto se considera obvia.

Lo anterior también se puede soportar en que la recurrente no enseña datos comparativos con el estado de la técnica que demuestren el efecto técnico inesperado logrado con la selección de un ácido graso como materia de arranque del proceso. De igual manera, cabe mencionar que el término “ácido graso” se encuentra redactado de forma general e imprecisa, por lo que no permite distinguir aún más el efecto logrado con la selección de un ácido graso específico. Por otra parte, dicha reivindicación, no enseña claramente el proceso de amidificación en donde involucra un producto nitrogenado para que dicha amidificación pueda llevarse a cabo.

De la revisión del procedimiento acá adelantado se advierte que desde un comienzo se objetó la solicitud de patente, más específicamente la reivindicación 1, por falta de novedad / nivel inventivo, haciendo énfasis en el estudio la falta de novedad, razón está última por lo cual se negó parte de la patente, se menciona que el cambio fue motivado por la respuesta y argumentos de la recurrente al presentar un nuevo capítulo reivindicatorio objeto de este estudio. Esto no quiere significar necesariamente que se ha eliminado o desconocido el derecho de defensa del solicitante o el debido proceso, comoquiera que la razón determinante de la variación de la calificación del requisito incumplido fue motivada por la respuesta de la solicitante, y se advierte además en este caso que esta Oficina tuvo en cuenta al negar por nivel inventivo el antecedente D1 previamente trasladado en el Oficio N° 12064.

Dicho de otra manera, si el solicitante modifica su solicitud, tras la comunicación de un examen de patentabilidad, probablemente el resultado de un nuevo examen puede no ser el mismo, lo que no implica desconocimiento del debido proceso si los documentos base de la negación o decisión final son los mismos de las

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:48111

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-081839

notificaciones anteriores (artículo 45) y a los cuales ha tenido acceso el solicitante así como la oportunidad de controvertir.

En consecuencia, la reivindicación 13 no es inventiva, según lo divulgado en el documento D1.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 14 a 27 no mencionan alguna característica que haga inventivo el método de la reivindicación 13, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

Respecto a que la diferencia de la anterioridad D1 y la invención en estudio es que ésta última utiliza un ácido graso derivado de aceites vegetales o grasas animales y D1 no, cabe resaltar que la invención divulga que: *“...proporciona métodos para convertir aceites vegetales y/o animales (por ejemplo aceite de soya)...”* (Pág.1, líneas 4 y 5) y la anterioridad igualmente refiere que la invención *“...proporciona métodos para convertir aceites vegetales y/o animales (por ejemplo aceite de soya)...”* (Pág.1, líneas 4 y 5) y que por derivados de aceites de base biológica, se refieren a los aceites tal como el hidroformilato de soya, aceite de soya epoxidizado hidrogenado (Pág.4, líneas 5 y 6), teniendo relación a lo revelado por la solicitud donde especifica que *“...Por aceites biobasados, nos referimos a aceites vegetales o grasas animales que tienen por lo menos una estructura principal de triglicérido, en donde por lo menos un ácido graso tiene por lo menos un enlace doble. Por derivados de aceites biobasados, nos referimos a derivados de aceites biobasados, tal como aceite de soya hidroformilato, aceite de soya epoxidizado hidrogenado...”* (Pág.5, líneas 11 a 16), por lo que no existiría diferencia alguna entre el documento D1 y la anterioridad.

Soportando lo anteriormente referido, de igual manera como fue objetada oportunamente en la Resolución impugnada, se reitera que al comparar los ejemplos presentados en ambos documentos se encuentra igualdad entre los ejemplos 1 a 12 tanto de la presente solicitud como del documento D1, además los ejemplos 15 a 17 de la presente solicitud guardan correspondencia e identidad con los ejemplos 13 a 15 de documento D1, de tal manera que el documento D1 sí anticipa las características esenciales de la invención aquí reivindicada.

En vista de lo anterior, la materia de la invención no cumple con lo estipulado en el artículo 18 de la Decisión 486 frente a las enseñanzas del documento D1, porque dicho documento sugiere y divulga las características reivindicadas, por lo que una persona versada en la materia obtendría de manera obvia la invención a partir del documento D1.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:48111

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-081839

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio comprendido en las reivindicaciones 1 a 27, no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de nivel inventivo; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 88057 del 27 de diciembre de 2013, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad BATTELLE 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: Olga Ximena Benavides Salazar
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Aprobó: José Luis Londoño Fernández