



No. 11-081839- -00008-0000

Fecha: 2014-02-06 16:58:35 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR  
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII  
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 13

Señor Superintendente

**Superintendencia de Industria y Comercio**

E. S. D.

**Trámite : 011**

**Evento : 379**

**Actuación : 412**

Referencia : Expediente No. 11.081.839

Asunto : Solicitud de patente para: **"METODO PARA CONVERTIR ACEITES VEGETALES O ANIMALES EN POLIOLES"**.

Solicitante : **BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE**

Fecha de solicitud: 30 de junio de 2011.

## I. RECURSO VÍA GUBERNATIVA

Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad **BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE** solicitante de la patente de la referencia, por el presente escrito atentamente manifiesto a usted que debidamente notificada de la Resolución No. 88057 del 27 de diciembre de 2013, interpongo en su contra el recurso de **REPOSICIÓN**, para que sea revocada y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de invención para **"METODO PARA CONVERTIR ACEITES VEGETALES O ANIMALES EN POLIOLES"** a favor de **BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE**.

## II. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACIÓN

La Resolución No. 88057 del 27 de diciembre de 2013, con fecha de publicación listado del 31 de diciembre de 2013, fecha de vencimiento del 31 de enero de 2014, y fecha del término legal del 7 de febrero de 2014.

**"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"**

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Tel: (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA  
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección Oficina 652 - Tel: (57-4) 604 4794 Ext. 6729 / 6731 - Fax: (57-4) 604 4731- COLOMBIA

### III. LA DECISIÓN RECURRIDA

- 3.1 Mediante la Resolución objeto de la presente impugnación, el Superintendente de Industria y Comercio decidió:
- 3.1.1 Denegar la patente de invención a la creación titulada: **“METODO PARA CONVERTIR ACEITES VEGETALES O ANIMALES EN POLIOLES”**.
- 3.2 En la parte motiva de la providencia, se mencionaron los siguientes fundamentos:
- 3.2.1 “Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el No. 11-081839-00007-0000 del 20 de noviembre de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 27 que reemplaza(n) las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. No se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, como quiera que no se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486, puesto que presentó ampliación de materia a las reivindicaciones 1 a 3, 6, 13 a 18, 20 y 27 (Ver Pág. 1 a 4, radicado No. 11-081839-00007-0000), al hacer referencia a “hacer reaccionar el ácido graso libre...”, “el ácido graso libre se deriva...”, “el ácido graso libre comprende...”, -Subrayado fuera de texto-, lo cual no había sido divulgado en los capítulos descriptivo ni reivindicatorio presentados originalmente; en dichos capítulos se hace referencia a “hacer reaccionar un ácido graso...”, “el ácido graso se deriva de...”, “el ácido graso comprende...”, -Subrayado fuera de texto-, Dado que los términos “ácido graso libre”, y “ácido graso” definen especies químicas distintas, no es permitido tal cambio ya que se incurre en ampliación de materia”.
- 3.2.2 “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”.
- 3.2.3 “Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 12 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”.
- 3.2.4 “De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del método de la reivindicación 13 habían sido divulgadas previamente en el (los) documento(s) D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva”.

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

#### IV. OBJETO DEL RECURSO

De acuerdo con los argumentos que expongo a continuación, solicito atentamente a su Despacho lo siguiente:

1. Revocar la Resolución No. 88057 del 27 de diciembre de 2013.
2. Conceder el privilegio de patente de invención para **"METODO PARA CONVERTIR ACEITES VEGETALES O ANIMALES EN POLIOLES"** a favor de **BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE**.

#### V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por ese Despacho en la Resolución objeto del presente recurso, toda vez que la presente solicitud sí cumple con el requisito de nivel inventivo exigido en la Decisión 486, como se demostrará a continuación:

##### **5.1 La presente solicitud sí es novedosa**

El artículo 16 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

***"Artículo 16:** Una invención se considerará nueva cuando no esté 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".*

La novedad de una invención se evalúa a través de la comparación uno a uno de sus características esenciales. De este modo, una invención puede ser objetada por novedad cuando sus características esenciales son exactamente iguales a las de un antecedente que represente el estado de la técnica conocido al momento de presentar la

solicitud. Por lo tanto, en caso que llegue a existir al menos una diferencia en dicha comparación, se afirma que la invención SI cumple con el requisito de novedad.

Con base en lo anterior, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo con el análisis llevado a cabo por el Examinador y con las conclusiones del mismo y solicitamos atentamente la reconsideración de las razones por las cuales se objeta la novedad, con base en la siguiente información:

En primer lugar, se pone de presente que de acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, donde se establece que la modificación de una solicitud es posible en cualquier momento del trámite mientras no implique una ampliación de la solicitud inicial, me permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 27 reivindicaciones. En particular, en el nuevo pliego reivindicatorio se especifica que el ácido graso es un derivado de aceites vegetales o grasas animales, tal como se enseña en la descripción originalmente presentada y por lo tanto, es claro que dicha característica esencial no amplía el alcance de la presente invención y debe ser aceptada.

Ahora bien, la presente invención se refiere a un método para producir un éster de un ácido graso derivado de aceites vegetales o grasas animales que comprende:

- A. hacer reaccionar el ácido graso derivado de aceites vegetales o grasas animales con ozono y un alcohol a una temperatura entre  $-80^{\circ}\text{C}$  y  $80^{\circ}\text{C}$  para producir productos intermedios; y
- B. someter a reflujo los productos intermedios o hacer reaccionar los productos intermedios adicionalmente a temperatura más baja que la temperatura de reflujo, en donde se producen los ésteres a partir de los productos intermedios en sitios de enlaces dobles; y todos los grupos de ácido carboxílico de ácido graso se esterifican a ésteres.

A diferencia de la presente solicitud, D1 enseña el uso de triglicéridos como material de partida. Sin embargo, en la presente solicitud el material de partida es un ácido graso derivado de aceites vegetales o grasas animales, el cual puede ser empleado para remplazar el material de partida de D1 de forma parcial o total. De tal manera que, es claro que D1 no anticipa como un todo las características técnicas esenciales del método acá

reivindicado y por lo tanto, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.

Así entonces, es claro que la materia de invención revelada en la presente solicitud de patente se debe tener como novedosa e inventiva frente a las enseñanzas del documento D1 citado toda vez que dicho documento no enseña ni sugiere como un todo las características técnicas esenciales de la presente invención y por lo tanto, una persona versada en la materia no derivaría de manera obvia u evidente la presente invención a partir de las enseñanzas del estado de la técnica.

Por todo lo anterior, consideramos que la presente solicitud cumple a cabalidad con los requerimientos de patentabilidad exigidos por la legislación actual, por lo que atentamente solicitamos en consideración lo siguiente:

## **VI. PETICIÓN**

Por todo lo anterior, solicito a ese Despacho lo siguiente:

**6.1** Que al considerar las razones precedentes se revoque la decisión contenida en la Resolución No. 88057 del 27 de diciembre de 2013, en cuanto resuelve negar el privilegio de patente de invención.

**6.2** Que se otorgue el privilegio de patente de invención para **“METODO PARA CONVERTIR ACEITES VEGETALES O ANIMALES EN POLIOLES”** a favor de **BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE**.

## **VII. NOMBRE Y DIRECCIÓN**

El nombre y la dirección del solicitante recurrente son los siguientes:

**BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE.**

505 King Avenue,

Columbus,

Ohio 43201

Estados Unidos de América

**VIII. ANEXOS**

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 27 reivindicaciones
- Formulario de modificaciones
- Comprobante de pago por \$128.000 por concepto de modificaciones voluntarias

**IX. NOTIFICACIONES**

Atentamente manifiesto a usted que recibiré notificaciones en la Secretaria de su Despacho o en mi oficina de abogada situada en la Carrera 4ª. No. 72-35, piso 4°, de esta ciudad de Bogotá, D.C.

Señor Superintendente,

*Luiz Clemencia de Paez*  
**LUZ CLEMENCIA DE PAEZ**

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

*MGM* COLO-00851-0841-001-7  
MGM\MGMID-259605\WPCL0851  
No. M-2014-259605\MGM

|                                                                                                                                             |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <br><b>Industria y Comercio</b><br><b>SUPERINTENDENCIA</b> | Espacio reservado para el adhesivo de radicación |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES  
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1. Identificación del Trámite

☐ Error material

☒ Modificación a una Solicitud en trámite

☒ Patente de Invención

☐ Patente de Modelo de Utilidad

☐ Registro de Diseño Industrial

☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

Persona Natural

☐

Persona Jurídica

☒

**BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE**

Nombre o denominación / Nombre o razón social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa      Micro ☐      Pequeña ☐      Mediana ☐      Otra ☐

Documento de identificación:    ☐ C.C.      ☐ C.E.      ☐ NIT      ☐ Otro Número \_\_\_\_\_

|                                                                  |                                                                  |                                           |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Nacionalidad/País de constitución                                | Dirección y domicilio del titular                                | Ciudad                                    |
| Estados Unidos de América                                        | 505 King Avenue, Columbus, Ohio 43201, Estados Unidos de América | Columbus, Ohio, Estados Unidos de América |
| Dirección electrónica                                            | No. Fax                                                          | Número telefónico                         |
| <a href="mailto:clientes@cavelier.com">clientes@cavelier.com</a> | 2 11 86 50                                                       | 3 47 36 11                                |

☐ Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del apoderado:

Apellidos y Nombre  
De Páez Luz Clemencia

Documento de identificación  
C.C. 35.456.344

Tarjeta profesional  
T.P.A. 23.555

|                                                                  |            |                   |
|------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Dirección y domicilio                                            | Ciudad     |                   |
| Carrera 4ª No. 72 -35                                            | Bogotá     |                   |
| Dirección electrónica                                            | No. Fax    | Número telefónico |
| <a href="mailto:cavelier@cavelier.com">cavelier@cavelier.com</a> | 2 11 86 50 | 3 47 36 11        |

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general

4. Datos del trámite

Corrección:

Expediente No 11.081.839

Aparece

Debe ser

Modificación:



Modificación al capítulo reivindicatorio.

Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 27 reivindicaciones y pido respetuosamente que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas. Respetuosamente manifiesto que a pesar de eliminar materia del pliego reivindicatorio originalmente presentado, mi representada no renuncia a la protección que pueda obtener sobre dicha materia y además se reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el trámite de la presente solicitud, beneficiándose de la fecha de prioridad inicialmente reivindicada.



Modificación al capítulo descriptivo.

Modificación al resumen.



Modificación a los dibujos.

5. Anexos



Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación por \$128.000.



Poder, si fuere el caso.



Documento que contiene las modificaciones o correcciones.

6. Firma

Nombre y apellidos

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

C.C. 35.456.344 DE Usaquén

Firma

*Luz Clemencia de Paez*

Tarjeta Profesional 23.555

## **REIVINDICACIONES**

1. Un método para producir un éster de un ácido que comprende:
  - A. hacer reaccionar el ácido graso derivado de aceites vegetales o grasas animales y un alcohol a una temperatura entre  $-80^{\circ}\text{C}$  y  $80^{\circ}\text{C}$  para producir productos intermedios; y
  - B. someter a reflujo los productos intermedios o hacer reaccionar los productos intermedios adicionalmente a temperatura más baja que la temperatura de reflujo, en donde se producen los ésteres a partir de los productos intermedios en sitios de enlaces dobles; y todos los grupos de ácido carboxílico de ácido graso se esterifican a ésteres.
2. El método de la reivindicación 1 en donde el ácido graso se deriva de aceite de soya.
3. El método de la reivindicación 1 en donde el ácido graso comprende aceite de resina.
4. El método de la reivindicación 1 en donde el ácido graso se hace reaccionar en la presencia de un catalizador.
5. El método de la reivindicación 4 en donde el catalizador se selecciona de ácidos de Lewis y ácidos Bronsted.
6. El método de cualquiera de la reivindicación 1 en donde el ácido graso se hace reaccionar en la presencia de un disolvente.
7. El método de la reivindicación 6 en donde el disolvente se selecciona de disolventes de éster, disolventes de cetona, disolventes clorinados, disolventes de amida, o combinaciones de los mismos.
8. El método de la reivindicación 1 en donde el alcohol es un poliol, y en donde los esteres en sitios de enlace doble y los esteres de los grupos de ácidos grasos de grupos de ácidos carboxílicos son éster de alcoholes.

9. El método de la reivindicación 8 en donde el poliol se selecciona de glicerina, trimetilolpropano, pentaeritritol, 1,2-propilenglicol, 1,3-propilenglicol, etilenglicol, glucosa, sorbitol, fructosa, fructosa reducida, sacarosa, aldosas, alditoles, cetosas, cetosas reducidas, disacáridos, o combinaciones de los mismos.
10. El método de la reivindicación 1 que comprende adicionalmente amidificar los ésteres en sitios de enlace doble y los esteres de los grupos de ácidos grasos de grupos de ácidos carboxílicos para formar amidas.
11. El método de la reivindicación 10 en donde la amidificación de los ésteres en sitios de enlace doble y los esteres de los grupos de ácidos grasos de grupos de ácidos carboxílicos para formar amidas tiene lugar en la presencia de un catalizador.
12. El método de la reivindicación 1 que comprende adicionalmente hacer reaccionar uno o más de un aceite de soya, aceite de soya hidroformilado, aceite de soya epoxidado hidrogenado o un poliol, con el ácido graso, ozono, y alcohol.
13. Un método para producir una amida de un ácido graso que comprende:
  - A. amidificar un ácido graso derivado de aceites vegetales o grasas animales de tal manera que se amidifica un sitio del ácido graso;
  - B. hacer reaccionar el ácido graso amidificado con ozono y un alcohol a una temperatura entre  $-80^{\circ}\text{C}$  a  $80^{\circ}\text{C}$  para producir productos intermedios;
  - 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 se producen a partir de los productos intermedios en sitios de enlaces dobles para producir un éster/amida híbrido.

14. El método de la reivindicación 13 en donde el ácido graso se deriva de aceite de soya.
15. El método de la reivindicación 13 en donde el ácido graso comprende aceite de resina.
16. El método de la reivindicación 13 en donde amidificar el ácido graso comprende hacer reaccionar una amina alcohol con un éster de ácido graso.
17. El método de la reivindicación 13 en donde amidificar el ácido graso tiene lugar en la presencia de un catalizador.
18. El método de la reivindicación 13 en donde el ácido graso se hace reaccionar en la presencia de un catalizador.
19. El método de la reivindicación 18 en donde el catalizador se selecciona de ácidos de Lewis y ácidos Bronsted.
20. El método de la reivindicación 13 en donde el ácido graso se hace reaccionar en la presencia de un disolvente.
21. El método de la reivindicación 20 en donde el disolvente se selecciona de disolventes de éster, disolventes de cetona, disolventes clorinados, disolventes de amida, o combinaciones de los mismos.
22. El método de la reivindicación 13 en donde el alcohol es un poliol, y en donde el éster es un éster de alcohol.
23. El método de la reivindicación 22 en donde el poliol se selecciona de glicerina, trimetilolpropano, pentaeritritol, 1,2 -propilenglicol, 1,3-propilenglicol, etilenglicol, glucosa, sorbitol, fructosa, fructosa reducida, sacarosa, aldosas, alditoles, cetosas, cetosas reducidas, disacáridos, o combinaciones de los mismos.

24. El método de la reivindicación 13 que comprende adicionalmente amidificar los ésteres en la amida/éster híbrida para formar amidas.
25. El método de la reivindicación 24 en donde amidificar los ésteres en la amida/éster híbrida para formar amidas comprende hacer reaccionar una amina alcohol con los ésteres para formar alcoholes amida.
26. El método de la reivindicación 24 en donde amidificar los ésteres en la amida/éster híbrida para formar amidas tiene lugar en la presencia de un catalizador.
27. El método de la reivindicación 13 que comprende adicionalmente hacer reaccionar aceite de soya, aceite de soya hidroformilado, aceite de soya epoxidado hidrogenado o un poliol, con el ácido graso, ozono, y alcohol.

MGM\MGM\ID-259606\WPCL0851

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

NIT : 800.176.089-2

-/-

13



**Industria y Comercio**  
SUPERINTENDENCIA

**RECIBO DE CAJA**

**No. 14 - 0013667**

Bogotá D.C., Febrero 06 de 2014 - 08:02:11

RECIBIDO DE : CAVELIER ABOGADOS

NI 860.041.367

\*\*\* Soporte del Pago \*\*\*

| TIPO PAGO    | BANCO           | CUENTA    | No. PAGO  | FECHA PAGO | VR PAGO       |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|------------|---------------|
| CONSIGNACION | BANCO DE BOGOTA | 062754387 | 651483954 | 05/02/2014 | 13.472.000.00 |

\*\*\* Conceptos Pagados \*\*\*

| CANT.         | RENTISTICO                           | CONCEPTO                                                    | Vr. UNIDITARIO | Vr. CONCEPTO        |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1 50005-01-03 | CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES | EN N. CREACION CORRECCION A SOLICITUD EN TRAMITE / MODIFICA | 128.000.00     | 128.000.00          |
|               |                                      |                                                             |                | <b>\$128.000.00</b> |

**SON: \*\*CIENTO VEINTIOCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE\*\***

Responsable: \_\_\_\_\_

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. \_\_\_\_\_

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



**No. 11-081839- -00008-0000**

Fecha: 2014-02-06 16:58:35 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR  
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII  
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 13

C.O. 851-841-0017

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

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

Febrero 6 de 2014 - 08:02:31