

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:61415

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-095599

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. 1031 del 17 de enero de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “PREPARACIÓN DE ÉSTERES Y POLIOLES POR ESCISIÓN OXIDATIVA INICIAL DE ÁCIDOS GRASOS, SEGUIDA POR REACCIONES DE ESTERIFICACIÓN”, 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 27 de febrero de 2014 con el No. 11-095599-00008-0000, 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:

La recurrente presenta un nuevo capítulo reivindicatorio modificado, conformado por 18 reivindicaciones, indicando que ello no implica una ampliación de la materia inicialmente presentada. Con el nuevo capítulo reivindicatorio, el cual es acorde con lo estipulado por el artículo 34 de la Decisión 486, modifica la reivindicación 1 a la cual se le incluyeron condiciones técnicas del proceso, cumpliendo de esta manera con los parámetros del artículo 30 de la misma Decisión.

En lo que respecta al análisis de novedad, presenta su desacuerdo con dicho análisis, ya que el documento trasladado D1 no anticipa la invención por cuanto no enseña el uso de “...un triglicérido como material de partida y no ácidos grasos libres.”, por otro lado, dicho documento menciona que el aceite es “... relacionado directamente con el poliol para producir el éster. En la presente solicitud, primero se forma un ácido carboxílico en los sitios de doble enlace y luego es esterificado.” Igualmente menciona que la figura 4 de dicho documento refiere que el material de partida es un triglicérido y no un ácido graso libre, siendo ambos diferentes. La invención aclara los beneficios del uso de ácidos grasos libres comparado con el método que utiliza triglicéridos, según lo revelado en las páginas: 7, línea 28, página 48 línea 18.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:61415

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-095599

En vista de lo anterior considera que la invención es novedosa con respecto a D1, encontrando beneficios de la invención sobre dicha anterioridad. Con lo anteriormente sustentado, la recurrente solicita a este Despacho revocar la resolución impugnada y, en su lugar, conceder la patente solicitada.

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

Es importante mencionar que la recurrente presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 18 que remplace(n) las originalmente presentadas. Se aceptan dichas reivindicaciones, comoquiera que se ajustan a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486, las cuales serán objeto de este estudio.

Cabe mencionar que los procesos para producir ésteres de un ácido ya están divulgados en el documento D1, que refiere 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). La figura 4 de dicho documento presenta los pasos de la conversión de una molécula de soya idealizada por ozonólisis y la transesterificación de triglicéridos en la presencia de metanol y trifluoruro de boro a ésteres metálicos escindidos como productos intermedios (Pág.3, líneas 11 a 14). El proceso incluye típicamente el uso de un catalizador de ozonólisis, los cuales incluyen pero no limitan a trifluoruro de boro, tricloruro de boro, tribromuro de boro, haluros de estaño, haluros de aluminio, zeolitas, tamices moleculares, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, ácido bórico, ácido acético, y ácido hidrácidos halogenados (Pág.4, líneas 24 a 29), compartiendo dichas características con la invención.

En lo que respecta a las condiciones con las cuales la invención podría “...brindar una o más ventajas o diferencias específicas sobre la ozonólisis a base de disolventes de ácidos grasos en la presencia de polioles primarios descritos en WO2007/027223 (...) Otra ventaja es que la ozonólisis oxidativa requiere únicamente un mol de de [sic] ozono por mol de enlace doble versus 2 moles de ozono por mol de enlace doble en la ozonólisis a base de disolventes.” (Rad. 11-095599, pág. 48, párr.1), no son evidentes dentro de la reivindicación independiente las características de las condiciones técnicas del proceso con las cuales logra dicha diferencia, es decir, dicha reivindicación no enseña

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:61415

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-095599

específicamente el proceso de oxidación con el cual lleva a cabo el paso de escindir, el tipo de ácido graso insaturado, el poliol, entre otras.

Ahora bien, en lo que respecta a los “*ácidos grasos libres*”, es importante precisar, que si bien la recurrente menciona en el recurso que los ácidos grasos son libres, la descripción de la invención hace referencia solo a ácidos grasos, existiendo diferencia entre ambos, ya que los ácidos grasos libres son lo que tienen un grupo ácido pero que no están unidos a un alcohol, y los ácidos grasos generalmente se encuentran unidos al glicerol formando triglicéridos, por lo cual no se encuentran libres¹. Como bien lo menciona la solicitud, por bioaceites modificados, damos a entender bioaceites que se han modificado mediante transesterificación o amidificación de los ácidos grasos en la cadena principal triglicérido (Pág.6, Párr. 2), por lo que queda sin sustento en cuanto a que el documento D1 no menciona ácidos grasos libres, ya que menciona la transesterificación de triglicéridos (Fig. 3 a 5).

Por lo anteriormente expuesto, esta Oficina considera que existen argumentos suficientes para efectuar un nuevo examen de patentabilidad y en consecuencia, se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la decisión contenida en la Resolución No. 1031 del 17 de enero de 2014, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones para que se disponga lo relacionado con la práctica de un nuevo examen de patentabilidad de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

¹<http://www.cottonseed.com/enespanol/glossary.asp>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:61415

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-095599

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la solicitante BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 14 Oct 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: Carlos Daniel Lemus Giraldo

Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia

Aprobó: José Luis Londoño Fernández