

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 50287

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 012285

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el
numeral 54 del artículo 3° del Decreto 1687 de 2010, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que, mediante Resolución N° 22800 del 29 de abril de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la solicitud de patente de invención a la creación denominada "MARCADORES MOLECULARES PARA SISTEMAS DE SOLVENTES ORGANICOS", con fundamento en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la misma no cumple con el requisito de nivel inventivo, por tratarse de un método sugerido por el arte previo.

SEGUNDO: Que, mediante escrito radicado en esta Entidad el 31 de mayo de 2010, con el número 04 012285 00016-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la doctora Margarita Castellanos Abondano, en su calidad de apoderada de la sociedad United Color Manufacturing, Inc., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente sostiene que la invención propone un método para desarrollar una sustancia marcadora que no requiere un paso de extracción separado. Asimismo, indica que encontró que es posible desarrollar color o fluorescencia en un sistema de fase única conteniendo un producto de petróleo sin necesidad de un paso de extracción adicional, contrario a las enseñanzas del arte previo.

Además, señala que, aunque es claro que una persona medianamente versada en la materia sabe que un compuesto orgánico será soluble en un medio orgánico y que un compuesto inorgánico será soluble en un medio inorgánico, a partir de ese conocimiento no es posible afirmar que para dicha persona resulte obvio implementar un método como el reivindicado. Si bien el documento D1 sugiere el uso de un ácido no acuoso, no existe indicación o sugerencia alguna que motive a la persona medianamente versada en la materia a modificar el estado del arte de forma que se llegue a la materia reivindicada.

La apoderada insiste en que, además de los conocimientos propios de la persona medianamente versada en la materia, en el estudio de nivel inventivo se debe probar, a partir del estado de la técnica, que existía una enseñanza o sugerencia sobre la posibilidad de eliminar el paso de extracción; ninguno de los documentos citados como arte previo enseña o sugiere la posibilidad de eliminar dicho paso.

Por otra parte, la recurrente señala que, contrario a lo afirmado por esta Oficina en la Resolución de denegación, la descripción sí enseña cuáles son las ventajas del método.

50287

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 502871
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 012285

Agrega, que la descripción sustenta las ventajas resaltadas en la respuesta al Oficio No. 12156 *"en cuanto al menor impacto ambiental, no carácter corrosivo y el hecho de evitar la necesidad de dos o más extracciones y el hecho de evitar la posibilidad de remover con facilidad el marcador con fines inescrupulosos"*.

La recurrente concluye que el método reclamado sí representa un aporte al estado de la técnica, toda vez que supera una necesidad no satisfecha por la tecnología anterior al momento de presentarse la invención reclamada y supera una dificultad técnica real en el campo técnico.

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

En relación con el argumento de la recurrente según el cual el método propuesto no requiere un paso de extracción separado, este Despacho señala que en el capítulo reivindicatorio de la presente solicitud se especificaron los pasos que constituirían el método para identificar un producto de petróleo que contiene un marcador así: a) obtener una muestra de producto de petróleo que contiene el marcador b) agregar a dicha muestra un agente desarrollador que comprende un ácido no acuoso o solución para formar una fase simple, en la cual dicho ácido y marcador se combinan para desarrollar un color detectable y c) detectar dicho color.

Ahora bien, la anterioridad D1 presenta el uso de colorantes azoicos como marcadores para productos de destilación del petróleo; los compuestos que se presentan en esta anterioridad son iguales a los presentados en la solicitud reclamada. Adicionalmente, la anterioridad D1 indica que los colorantes azoicos se pueden extraer de productos derivados del petróleo por medio de soluciones ácidas, las cuales se encuentran constituidas por ácidos inorgánicos y/o orgánicos.

Por su parte, la anterioridad D2 presenta una composición que se encuentra constituida por petróleo, una sustancia marcadora y un colorante básico que tiene la estructura general de los colorantes azoicos. Adicionalmente, en la reivindicación se presenta un método para marcar el petróleo el cual consiste en la adición de la sustancia marcadora al petróleo. En esta misma anterioridad (reivindicación 2), se considera que al adicionar un ácido y opcionalmente un haluro de uno de los metales zinc y aluminio se produce un incremento en la absorbancia de manera que se imparte un color visible a la composición.

Al contrastar la materia presentada en las anterioridades con el método presentado en la solicitud se pudo establecer que las sustancias marcadoras para petróleo eran conocidas en el estado de la técnica y que adicionalmente era conocido el desarrollo de color al adicionar una sustancia ácida a una composición de colorante diazoico y petróleo. De esta manera, el método reclamado en la





REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN NO 50287

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 012285

solicitud carece de altura inventiva frente a las enseñanzas de las anterioridades D1 y D2, ya que éste presentaba la adición de un agente desarrollador (el cual está constituido por un ácido), a una composición de petróleo y un marcador azoico.

Por lo tanto, la materia presentada en las anterioridades D1 y D2 sí motiva a la persona medianamente versada en la materia a establecer el método propuesto, ya que sus principales características técnicas se habían establecido previamente en el estado del arte más cercano.

De otra parte, la recurrente manifiesta que la descripción sí sustenta las ventajas resaltadas por la solicitante durante el trámite administrativo. Sobre el particular, se aclara que los aspectos mencionados por la apoderada en cuanto al menor impacto ambiental, no carácter corrosivo y el evitar la posibilidad de remover el marcador son resultados a alcanzar, los cuales son evidentes por la composición presentada, de manera que tales ventajas no son relevantes dentro del estudio de patentabilidad, ya que si se parte de una composición que ha sido evidentemente derivada del estado del arte, los resultados a obtenidos a través de ella son predecibles. Por lo tanto, tal como se manifestó en la Resolución de denegación no se efectúa un aporte al estado de la técnica más cercano.

Respecto a que el método reivindicado sí representa un aporte al estado de la técnica, toda vez que supera una necesidad no satisfecha por la tecnología anterior, cabe anotar que, contrario a lo afirmado por la recurrente, el método reivindicado no representa un aporte al estado de la técnica pues dicho método consiste en una prueba cualitativa común de coloración, que se basa en una reacción de coloración conocida. Como se indicó anteriormente, los marcadores tipo azo son conocidos a partir de las anterioridades D1 y D2. Además, su uso como marcador de derivados de petróleo y la reacción de coloración en medio ácido eran conocidos.

Cabe resaltar, que la eliminación de la etapa de extracción en el método reivindicado no era inesperada ni sorprendente, ya que es evidente en el campo de la química que al utilizar un ácido no acuoso se diera la reacción en el medio oleoso, pues el ácido se encontraría en el misma fase oleosa que el medio en el cual se llevaba a cabo la reacción.

Por lo tanto, la combinación de un marcador químico tipo azo con un ácido orgánico como desarrollador de color ya había sido sugerida desde la anterioridad D1. Ahora bien, para evitar el proceso de extracción sólo era necesario solubilizar el ácido en la fase orgánica, con el fin de llevar a cabo la reacción en el mismo derivado de petróleo. La persona medianamente versada en la materia, sabe que un ácido orgánico, debido a su estructura orgánica o apolar, es soluble en fase orgánica, de modo tal que sólo era necesario utilizar un ácido orgánico para fácilmente obtener el desarrollo de color en la fase orgánica, sin necesidad de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 50287

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 012285

extraer el marcador. De esta manera, en la presente invención únicamente se planteaba una combinación de elementos conocidos sin efecto técnico esperado, ya que estaba constituida básicamente por el resultado final de la técnica de identificación.

Así las cosas, al combinar los tres elementos de la composición reclamada, se tiene como resultado (el desarrollo de color y por ende la identificación del marcador), siendo esto el residuo de un ensayo o prueba de laboratorio.

En ese orden de ideas, se sostiene que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución N° 22800 del 29 de abril de 2010, por medio de la cual se denegó la solicitud de patente de invención a la creación denominada "MARCADORES MOLECULARES PARA SISTEMAS DE SOLVENTES ORGANICOS".

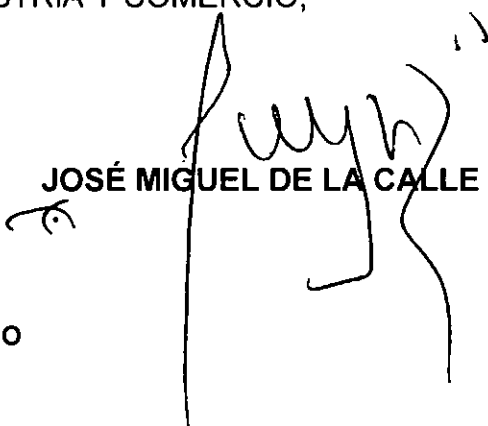
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución a la doctora Margarita Castellanos Abondano, en su calidad de apoderada de la sociedad United Color Manufacturing, Inc., o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por lo cual queda agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los

22 SET. 2010

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctora
MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO
Calle 94A No 7A - 09
Bogotá D. C.


202066