

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28668

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad N° 11-160780

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el numeral 34 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 35798 del 30 de mayo de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada “PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN DE ÉSTERES DE ALQUILO DE ÁCIDOS GRASOS”, con fundamento en los artículos 16 y 30 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 además de no haber claridad y concisión en algunas reivindicaciones.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 18 de julio de 2014, con el N°11-160780-00011-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad EVONIK DEGUSSA GMBH 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 conformado por 2 reivindicaciones, elimina y señala que toda materia que fuera considerada excepción de patentabilidad y con las cuales pretende clarificar la terminología de modo que sea comprensible para la persona versada en la materia.

Presenta su desacuerdo frente a los argumentos del examinador al rechazar el pliego reivindicatorio presentado, ya que interpreta que “...la concentración del 1 al 10% en peso del catalizador de transesterificación en la reivindicación 1...”, se refiere al ácido graso a transesterificar, al tener claro que el porcentaje del catalizador de transesterificación debe ser interpretado bajo lo expuesto en la página 3, líneas 19-20 del capítulo descriptivo original.

Por otro lado menciona que el examinador argumenta que los documentos D1 y D2 divulgan de forma implícita la invención, sin embargo, considera que el examinador debió interpretar el pliego reivindicatorio presentado teniendo en cuenta que “...el contenido del catalizador de transesterificación es de 1 al 10% en peso basado en el catalizador bicomponente, rango que además se define de manera explícita en la memoria descriptiva...” Explica que en las nuevas reivindicaciones se incluyó la expresión “basado en el catalizador bicomponente” lo cual no amplía la materia divulgada inicialmente, dando cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486.

Señala que el capítulo reivindicatorio se basa en un procedimiento para preparar ésteres de alquilo de ácidos grasos, en donde la nueva reivindicación

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28668

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad N° 11-160780

independiente 1 contiene la materia de las antiguas reivindicaciones 6, 7, 9, 10 y 11, con lo cual se incluyen las etapas y parámetros operativos que definen correctamente la invención. El término “catalizador bicomponente”, se encuentra soportado en la página 3 del capítulo descriptivo que refiere “*El sistema catalizador empleado según la invención presenta dos componentes...*”, sustituyó la expresión “*esteres de alquilo de ácidos grasos*” por “*esteres de alquilo de ácidos grasos donde los radicales acilo derivan de ácidos grasos que tienen de 3 a 23 átomos de carbono en la cadena alquílica.*”, lo cual tiene soporte en la página 5 de la descripción.

Ahora bien, frente al análisis de novedad, considera que dicho análisis es incorrecto por cuanto de la información divulgada en D1 no puede llegarse al rango reivindicado de la concentración del catalizador de transesterificación, ya que revela concentraciones de catalizador entre 0,5 y 1% (Pág.119 de D1), sin que especifique que dicho porcentaje sea “... *respecto al alcohol, al aceite a transesterificar o la mezcla total de reacción.*”, por cuanto dicho documento no anticipa la novedad de la invención, ya que no revela todas sus características técnicas de manera clara, por lo cual es evidente que el análisis del examinador se basó en un supuesto, por lo que pierde validez.

Por su parte, señala que el documento D2 refiere la concentración del catalizador “...*con respecto al aceite que se va a transesterificar, y no con respecto al solvente en el cual se lleva a cabo la reacción, como en la actual reivindicación 1.*”, por lo que D2 tampoco es un documento que anticipe la novedad de la invención.

Frente a los argumentos presentados por el examinador en cuanto a que no se es claro al evaluar el nivel inventivo de la invención ya que en los ejemplos comparativos se emplean los mismos tiempos de reacción, condiciones de proceso y se obtienen los mismos resultados, señala que contrario a lo anterior es precisamente dicha condición la que se encontró como novedosa: “...*los tiempos de reacción son los mismos utilizando una cantidad mucho menor de catalizador respecto al solvente (1-10%) en lugar de la cantidad (30%) propuesta por el arte previo.*”

Lo anterior refleja varias ventajas entre las cuales están: utilizar menos cantidad de disolución de alcoholato al 30% de alcohol y diluirla, reemplazarla por una concentración de alcoholato al 5% en alcohol, lo que significa la “...*eliminación de una etapa de proceso adicional y conlleva una simplificación considerable...*”.

En cuanto a la observación del examinador de que no son presentadas las condiciones necesarias para obtener una solución de catalizador en alcohol entre 1 y el 10%, menciona que no es necesario ya que la persona versada en la materia puede disolver la cantidad correspondiente de alcoholato sólido en el alcohol respectivo y así llegar a la disolución de catalizador en el rango reivindicado.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28668

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad N° 11-160780

En vista de lo anterior solicita revocar la resolución impugnada y obtener la concesión del privilegio de patente. _

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

En primer término se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 2 reivindicaciones, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

En cuanto al desacuerdo de la recurrente frente a los argumentos del examinador al rechazar el pliego reivindicatorio presentado, al incluir la frase: “...la concentración del 1 al 10% en peso del catalizador de transesterificación en la reivindicación 1...”, se advierte que revisando el capítulo descriptivo se encuentra que son válidos los argumentos de la recurrente, ya que dicha frase se encuentra sustentada en dicho capítulo, por tanto no existió violación al artículo 34 de la Decisión 486.

Ahora bien, en cuanto al análisis de novedad si bien es cierto que D1 revela concentraciones de catalizador entre 0,5 y 1% (Pág.119 de D1), dicha información no especifica sobre qué porcentaje se refiere, si es respecto al alcohol, al aceite a transesterificar o la mezcla total de reacción, por cuanto dicha información no revela de forma explícita las características de la invención. De igual manera el documento D2 hace referencia a que la concentración del catalizador se basa en el aceite que se va a transesterificar, por lo que es claro que ambos documentos no anticipan de forma clara la novedad de la invención.

Así las cosas, según lo expuesto anteriormente, se encuentra que la Resolución fue decidida sin tener en cuenta el capítulo reivindicatorio modificado, el cual cumplía con lo estipulado en el artículo 34 de la Decisión 486, en consecuencia, este Despacho decide revocar la Resolución No. 35798 del 30 de mayo de 2014, por medio de la cual se denegó una patente de invención, y disponer la práctica de un nuevo examen de patentabilidad.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la decisión contenida en la Resolución No. 35798 del 30 de mayo de 2014, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28668

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad N° 11-160780

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.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad EVONIK DEGUSSA GMBH, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 29 May 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

MAURICIO PATIÑO BONNET, PATMARKS@PRIETOCARRIZOSA.COM

Elaboró: Olga Ximena Benavides Salazar

Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro

Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez