

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **Nº 54745**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 06 – 112004

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 No. 66101 del 29 de noviembre de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la solicitud de patente de invención a la creación denominada "COMPOSICIONES CATALIZADORAS QUE COMPRENDEN ZEOLITA UNIDA A METAL FOSFATO Y MÉTODO PARA CRAQUEAR CATALÍTICAMENTE HIDROCARBUROS", 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 materia que fue sugerida por el arte previo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 29 de diciembre de 2010, con el número 06 – 112004 00010 - 0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la doctora Luz Clemencia de Páez, en su calidad de apoderada de la sociedad W.R. GRACE & CO.-CONN., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Inicia la recurrente mencionando, que en la Resolución recurrida se señala que el documento US3354096 (en adelante D2) se indica *"que en un gran número de procesos catalíticos se prefiere emplear tamices moleculares de zeolita con una proporción SiO₂/Al₂O₃ entre 3.0 y 12 y aún más preferiblemente entre 4 y 8"*. Agrega también, que no se puede considerar dicha proporción dado que *"[...] la palabra 'entre', no incluye los valores externos, es decir el 3.0 y el 12. La posición del Examinador cuando indica 'Ahora bien, en D2 se señala un grupo de zeolitas entre las cuales se encuentra la mordenita y la zeolita tipo Y y la relación de sílice/aluminio puede ser de 3 a 12' solamente estaría soportada si el documento D2 específicamente revelara una proporción que se encuentra en el rango de 3 a 12 o si especificara que el rango se encuentra entre 3 y 12 inclusive [...]"* –
negrilla original –.

De otra parte, menciona que la anterioridad D2 divulga una invención relacionada con catalizadores basados en tamices de tipo Y, *"los cuales en virtud de su alta proporción sílice/alúmina, gran área de superficie y diámetros de poro relativamente uniformes, resultan particularmente útiles en craqueo, hidro craqueo y procesos de isomerización."*

Así mismo, sostiene que se aparta de la opinión de esta Oficina cuando se afirma que D2 *"provee motivación a la persona medianamente versada en la materia para llevar a cabo ensayos de rutina, a partir de las composiciones allí reveladas, para obtener una composición apropiada para procesos FCC, relativo a composiciones*

54745

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 5 4 7 4 5,

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 06 – 112004

con un tamaño de partícula en el rango de 20 a 150 micrones.” Para sustentar lo anterior, la recurrente se basa en los ensayos relacionados por el Dr. Ziebarth.

*Por otra parte, la recurrente sostiene que “[...] todos los ejemplos de D2 están basados en un solo (sic) sistema ligador, correspondiente a fosfato de aluminio. Por lo tanto, D2 trata el ligador de fosfato de aluminio como equivalente a aquellos obtenidos a partir de otros metales, indicándole a la persona medianamente versada en la materia que, de conformidad con las pruebas reportadas por Dr. Ziebarth, ninguno de los ligadores revelados y enseñados en D2 servirían para partículas secadas por aspersión diseñadas para catalizadores de FCC. Así las cosas, consideramos que la declaración del Dr. Ziebarth no resulta deficiente al no ensayar otros fosfatos de metal. Se presume entonces que D2 revela su mejor ligador y dado que dicho ligador falla al momento de obtenerse partículas de catalizador apropiadas para FCC, una persona medianamente versada en la materia **claramente** evitaría su empleo al momento de desarrollar dichas partículas – negrilla original –.*

También señala la recurrente, que “el Examinador intenta corregir las deficiencias del documento D2, empleando un documento que claramente no sería empleado por la persona medianamente versada en la materia, a la hora de resolver el problema técnico de la presente solicitud. El documento D1 (WO0146342) revela la obtención de partículas separadas de fosfato de metal para luego ser ligadas con cristal de zeolita empleando agentes de unión diferentes al fosfato” – subrayado original –. Y agrega, “[...] en ningún momento se ha argumentado que el tamaño de partícula de un catalizador FCC como el que se revela en D1 es nuevo, toda vez que éstos son bien conocidos por la persona medianamente versada en la materia. Sin embargo, no puede ignorarse que D2 no enseña o sugiere composiciones como las reivindicadas en la presente solicitud, por cuanto se relaciona con pellets y extruidos de otro tipo de catalizador” (subrayado original).

De igual forma, argumenta que en el presente caso el examinador realizó un análisis en retrospectiva.

Finalmente, afirma que “ninguno de los documentos citados por el Examinador, solo o en combinación ofrece una solución el problema técnico específico de la presente solicitud. Por lo tanto, consideramos que el Examinador está pasando por alto el hecho de que el inventor en el momento de solucionar el problema técnico de la solicitud tuvo que emplear habilidad inventiva, pues la presente invención no resulta de la mera combinación de enseñanzas del arte previo, como afirma el Examinador. Se está desconociendo el merito investigativo empleado y que está aportando una ventaja al arte previo”.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 5 4 7 4 5

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 06 – 112004

Frente a los argumentos en torno a la proporción molar $\text{SiO}_2/\text{Al}_2\text{O}_3$ entre 3.0 y 12, esta Oficina advierte a la recurrente que el análisis que ésta hace corresponde mas a un estudio de novedad y no de nivel inventivo. En efecto, la recurrente argumenta que el valor de 12 no puede ser incluido dentro del análisis de patentabilidad, porque el intervalo entre 3 y 12 señalado por el examinador no incluye los extremos, lo que permite descartar los valores 3 y 12, lo cual resulta cierto. Sin embargo, la anterior conclusión corresponde más a un análisis de novedad y no de nivel inventivo. En el examen de nivel inventivo se toma el intervalo como un todo, en su apreciación de conjunto, y con tales conocimientos técnicos existentes, cualquier persona considera tomar el valor de 12; no existe ninguna razón válida para no tomarlo en cuenta y considerar sólo el valor 11,999. Por consiguiente, no resulta válida la objeción de la recurrente.

En este sentido, y teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, D2 enseña un intervalo entre 3 y 12; por su parte, la solicitud denegada reivindica un valor de doce o mayor. Es claro entonces que para cualquier técnico medio el valor doce tiene una importancia alta en el antecedente enseñado, toda vez que establece el límite de su proporción y no en otro valor; lo mismo sucede con lo señalado en la solicitud denegada donde a partir de doce configura su proporción. Aquí no es relevante, especialmente para el técnico, considerar que se está hablando de 11,999999 y no propiamente de doce, dado que en el arte dicha diferencia resulta muchas veces inoperante e ineficiente. De igual forma, Las enseñanzas de la anterioridad D2 señalan un intervalo entre 3 y 12 para la proporción en discusión, pero un técnico que desee valerse de dichas enseñanzas podría partir también de dicho intervalo y ampliarlo, ya sea de 3 hacia abajo o de 12 hacia arriba, para encontrar mejores formas de llevar a cabo la técnica que lo contenido en la anterioridad. Esto lo hace de forma reiterativa un investigador en un área cualquiera de la técnica.

En conclusión, el argumento de la recurrente no es de recibo, toda vez que dicho argumento tiene su fundamento en un análisis de novedad y no corresponde al análisis de nivel inventivo hecho en la negación.

En relación con el argumento de la recurrente acerca de la relación de D2 con los catalizadores basados en tamices de tipo Y, este Despacho encuentra que se trata de observaciones y no establece diferencias respecto de la solicitud denegada.

En torno a la afirmación de la recurrente acerca de que difiere del examinador cuando éste afirma que D2 provee motivación al técnico de nivel medio versado en la materia para realizar ensayos de rutina a partir de las composiciones allí reveladas, para obtener una composición apropiada para procesos FCC, relativo a composiciones con un tamaño de partícula en el rango de 20 a 150 micrones, este Despacho determina que la reivindicación principal señala la composición de catalizador es particulada y tiene un rango de tamaño medio de partícula de 20 a 150 micrones. Así mismo, este Despacho fue claro en establecer que D2 no tiene esta característica del tamaño medio de partícula ni tampoco es particulada.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 5 4 7 4 5

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 06 – 112004

Además, catalizadores en forma particulada y con tamaños entre 20 y 150 micrones, son formas convencionales de los catalizadores de craqueo. Esto lo conoce un técnico de nivel medio versado en la materia y así lo menciona el documento D1. Por último, esta Despacho aclara a la recurrente que la objeción de nivel inventivo está basada en la combinación de la anterioridad D1 y D2 y no sólo en D2 como lo señala la recurrente.

Ahora bien, respecto de los ensayos del doctor Ziebarth, esta Oficina concluye que los mismos están basados en el ejemplo IV de D2. Sin embargo, debe recordarse que para el estado de la técnica en el análisis de nivel inventivo ***se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención***. De lo anterior, se tiene que los argumentos de la recurrente resultan improcedentes, pues no se fijan en el conocimiento general sobre el estado de la técnica sino en elementos puntuales de los antecedentes, tampoco hace un análisis comparativo con la apreciación de conjunto sino que se centra en un estudio dictado por dichos elementos puntuales.

Por último, este Despacho advierte que el análisis realizado en la Resolución de negación se centra en la determinación, a partir del estado de la técnica, de si los conocimientos generales apreciados en conjunto permitían obtener lo relacionado en el capítulo reivindicatorio. El solicitante sólo hace ciertas pruebas centrado en ejemplos de una anterioridad, particularmente en un ejemplo. En consecuencia, los argumentos de la recurrente no tienen sustento.

De otro lado, frente al argumento de la recurrente acerca de que los ejemplos de D2 están basados en un sólo sistema ligador, esta Oficina considera que el mismo solicitante señala en la reivindicación principal la posibilidad de usar fosfato de aluminio; por consiguiente, se considera que si el uso de dicho fosfato es desventajoso no se hubiera reclamado en la reivindicación principal de la solicitud denegada. Así mismo, la solicitud reivindicada señala la presencia de fosfatos de metales de transición¹. Por su parte, la anterioridad D2 enseña (columna 4, Fl. 125) la presencia de fosfatos de hierro que corresponde exactamente a lo reivindicado, luego, no le asiste la razón a la recurrente cuando afirma que *“la persona medianamente versada en la materia que, de conformidad con las pruebas reportadas por Dr. Ziebarth, ninguno de los ligadores revelados y enseñados en D2 servirían para partículas secadas por aspersion diseñadas para catalizadores de FCC [...]”* (Fl. 185). Lo anterior, debido a que la anterioridad D2 emplea los mismos componentes que la solicitud negada.

De otro lado, la Oficina coincide con la recurrente en que las pruebas del Dr.

¹ Los metales de transición o elementos de transición son aquellos elementos químicos que están situados en la parte central del sistema periódico, en el bloque d, cuya principal característica es la inclusión en su configuración electrónica del orbital d, parcialmente lleno de electrones; dentro de ellos se encuentra el hierro (Fe).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 54745,

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 06 – 112004

Ziebarth relacionan una cantidad muy limitada de fosfatos de metal, razón por la cual se considera que no resultan representativas y no pueden tomarse como concluyentes.

En relación con la afirmación de la recurrente en la que menciona que D2 trata el ligador de fosfato de aluminio como equivalente a aquellos obtenidos a partir de otros metales, esta oficina determina que no encuentra soporte para dicha afirmación. De hecho, D2 no le indica a un técnico de nivel medio versado en la materia que el ligador de fosfato de aluminio equivale a los obtenidos por otros metales; tampoco le indica que los ligadores revelados y enseñados por D2 no servirían para ser secados por aspersión en catalizadores FCC.

En torno a la afirmación de la recurrente acerca de que este Despacho *“intenta corregir las deficiencias del documento D2”* empleando el documento D1, este Despacho advierte nuevamente que la recurrente confunde el estado del arte y el análisis de novedad con el estado del arte y el análisis basado en nivel inventivo. Se recuerda a la recurrente que la solicitud fue denegada por ausencia de nivel inventivo y no por novedad.

Así mismo, en relación con las afirmaciones de la recurrente acerca de que (i) D1 no sería empleado por el técnico de nivel medio versado en la materia, porque *“revela la obtención de partículas separadas de fosfato de metal para luego ser ligadas con cristal de zeolita empleando agentes de unión diferentes al fosfato”* (subrayado original) y (ii) que D2 no enseña o sugiere composiciones como las reivindicadas, esta Oficina advierte que es cierto que D2 alude a una presentación peletizada, no obstante, la incorporación del catalizador en forma particulada y con rango de tamaños de 20 a 150 micrones, es una forma convencional de los catalizadores de craqueo de hidrocarburos, tal y como se puede demostrar al analizar el documento D1 cuando se indica que *“el proceso de la invención es particularmente aplicable a craqueo catalítico fluidizado (FCC), el cual usa un catalizador de craqueo que es típicamente un polvo fino con tamaño de partícula de alrededor de 10 a 200 micrones”* (Fl. 129, pág. 3 párrafo 3).

Frente a la afirmación de la recurrente acerca de que este Despacho realizó el análisis de patentabilidad en forma retrospectiva, se debe decir que el análisis hecho por el Examinador se basa en el conocimiento derivado de dos documentos con fecha anterior a la fecha de prioridad de la solicitud negada, es decir, el examinador se ubicó en un momento anterior a la propuesta contenida en la solicitud denegada.

Por último, frente a que ninguna de las anterioridades ofrece una solución a problema técnico específico de la solicitud y que se desconoce la habilidad inventiva del solicitante y el aporte de una ventaja al estado de la técnica, esta Oficina aclara que al realizar el análisis de lo efectuado por el examinador en su momento, se determinó que a partir de la combinación de las anterioridades encontradas era posible obtener la materia reivindicada.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 54745

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 06 – 112004

En vista de todo lo anterior, los argumentos del solicitante no son suficientes para desvirtuar el análisis de nivel inventivo realizado por el examinador, como quiera que, contrario a lo que éste afirma, el análisis mostró que en el estado de la técnica ya se encontraba información suficiente para derivar la materia reivindicada.

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

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución No., 66101 del 29 de noviembre de 2010 por medio de la cual se denegó la solicitud de patente de invención a la creación denominada "COMPOSICIONES CATALIZADORAS QUE COMPRENDEN ZEOLITA UNIDA A METAL FOSFATO Y MÉTODO PARA CRAQUEAR CATALÍTICAMENTE HIDROCARBUROS".

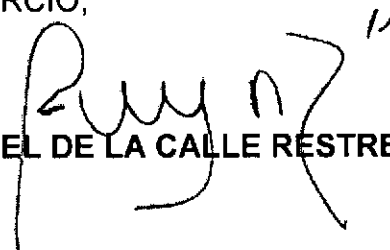
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución a la doctora Luz Clemencia de Páez, en su calidad de apoderado de la sociedad W.R. GRACE & CO.-CONN., o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por lo cual queda agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los

30 SET. 2011

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctora
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
Carrera 4 No. 72 - 35
Bogotá D.C.

Elaboró: Andrés Casas Santofimio.
Revisó: Doris Polo Córdoba.
Revisó: José Luis Salazar López.
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernández.