

Señor Jefe de la
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-004783- -00008-0000

Fecha: 2015-02-26 09:31:24 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 8

Trámite 002 - Evento 001 – Actuación

Re: No. Sol: 14004783
Patente Intl.: PCT/GB2012/052726
Titulo: Proceso para la producción de
alcoholes grasos
Solicitante: Davy Process Technology Limited
Londres, Reino Unido

Camilo Hernando ALVAREZ BERNATE, mayor de edad y vecino de ésta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19,219,009 de Bogotá, portador de la tarjeta profesional de abogado No. 20,343 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como apoderado de DAVY PROCESS TECHNOLOGY LIMITED, sociedad debidamente constituida y existente de conformidad con las leyes del Reino Unido, domiciliada en la ciudad de Londres, Reino Unido, respetuosamente,

MANIFIESTO

Que dentro del término legal previsto en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, procedo a interponer **RECURSO DE REPOSICIÓN contra la Resolución No. 619 del 15 de enero del 2015**, notificada en el Listado Único de Notificaciones de Propiedad Industrial del 20 de enero del 2015 y desfijado el 20 de febrero del 2015, mediante el cual ese despacho resolvió denegar la patente de invención a la creación de la referencia.

1. ANTECEDENTES

1.1 La presente solicitud de patente fue presentada el 13 de enero de 2014 como solicitud de patente en fase nacional de la solicitud de patente internacional PCT/GB2012/052726.

2

1.2 Mediante Oficio No. 10410, notificado por fijación en lista de fecha 19 de agosto de 2014, la Superintendencia de Industria y comercio (SIC) emitió el examen de patentabilidad, informando al solicitante que la solicitud no cumplía con el requisito de nivel inventivo según el Artículo 18 de la Decisión 486, con base en las publicaciones EP 0454704 (D1) y US 5463143 D2).

1.3 Mediante memorial radicado el 6 de noviembre del 2014, el solicitante presentó respuesta oportuna al Oficio No. 10410, presentando argumentos que justifican el reconocimiento del nivel inventivo en vista del arte previo citado, y modificando las Reivindicaciones.

1.4 La SIC emite la Resolución No. 619, aquí recurrida, por medio del cual se deniega el privilegio de patente a las Reivindicaciones 1 a 22 de la presente invención, confirmando que éstas no cumplen con el requisito de nivel inventivo contemplado en el Artículo 28 de la Decisión 486, con base en los mismos documentos D1 y D2 citados durante el examen de patentabilidad.

2. OBJETO DEL RECURSO

Que se revoque la resolución recurrida en su totalidad, y en su lugar se otorgue el privilegio de patente a las reivindicaciones 1 a 22.

3. FUNDAMENTO DEL RECURSO

3.1 Consideraciones relativas al nivel inventivo

En respuesta a las objeciones planteadas por el señor examinador con respecto al nivel inventivo de la reivindicación 1 en vista de los documentos EP0454704 (D1) y US5463143 (D2), presento los siguientes argumentos que desvirtúan la posición de ese despacho.

Si bien el análisis del examinador de la divulgación de D1 es acertado en cuanto a la identificación de la característica técnica diferenciadora de la invención con respecto a D1, específicamente la incorporación de la etapa (f) de la reivindicación 1 de la presente solicitud, el examinador se equivoca al afirmar que D1 da a conocer todas las características restantes de la reivindicación 1 de la

presente solicitud. En particular, debe notarse que D1 no describe la etapa (g) del método de la reivindicación 1, a saber, "la recirculación del alcohol graso o alcoholes a la etapa de separación (e)". Dado que el alcohol(es) graso(s) de la etapa (g) se genera(n) en la etapa (f), y considerando que la etapa (f) no se da a conocer en D1, tampoco el paso (g). Al respecto el Examinador considera que la página 15 líneas 9 a 13 de D1 divulga la etapa (g) del método de la presente invención; sin embargo, no se encuentra ninguna enseñanza o sugerencia en esta parte de D1, o en cualquier otro aparte de éste documento, que sugiriera al experto en la materia recircular el alcohol(es) graso(s) generados por reversión de éster(es) de cera en una segunda zona de hidrogenación hacia una separación de conformidad con la etapa (e) de la presente reivindicación 1, o de hecho a cualquier otro punto dentro del reactor.

De lo anterior, se puede afirmar que el análisis de nivel inventivo no determinó de manera adecuada las diferencias técnicas existentes entre la invención y D1, por lo que el examinador debió considerar también cómo el segundo documento D2 podría sugerir la etapa de recirculación (g). Claramente, al no existir una etapa de segunda hidrogenación (f) en la divulgación de D1, no hay lugar a una etapa subsecuente de recirculación de los alcoholes grasos al paso de separación. Así, para afectar el nivel inventivo de la presente invención, el documento D2 debería proporcionar alguna motivación no solo para implementar una segunda hidrogenación de los esteres de cera sino también la recirculación de los alcoholes grasos resultantes de dicha etapa a la etapa de separación (e), el cual no es el caso del documento D2. Así, teniendo en cuenta que el examinador ya ha reconocido que D2 **no describe o sugiere las características de la etapa (g)**, se debe reconocer que la materia de la reivindicación 1 es inventiva a la luz de la combinación de D1 y D2. Como detallo más adelante en este escrito, el documento D2 solo enseña una única etapa de hidrogenación, y más allá que establezca la posibilidad de someter a hidrogenación ésteres de cera, este documento NO proporciona la sugerencia necesaria al técnico medio para su incorporación en un proceso convencional de obtención de alcoholes grasos a partir de un ácido graso o mezcla de ácidos grasos, con el fin de evitar las pérdidas económicas inidentificadas como una desventaja de los procesos existentes.

Como podrá verificar el examinador, la reivindicación 1 se refiere específicamente a un proceso que tiene dos etapas de hidrogenación, las etapas (c) y (f). Como se describe en la presente solicitud el proceso reivindicado ofrece varias ventajas gracias a utilizar una segunda hidrogenación; en particular, se establece que: "la hidrogenación en fase líquida en la etapa (f) permite convertir en éster o ésteres de cera por lo menos una porción de cualquier éster o ésteres del paso de hidrogenación (c), y preferiblemente todo el éster o ésteres sin reaccionar provenientes del paso de hidrogenación (c), de modo que el éster o ésteres no se remuevan con el alcohol o alcoholes producto en el paso de destilación, y entonces revertir la corriente recuperada de la zona de destilación que comprende el éster o ésteres de cera a alcohol o alcoholes grasos que pueden recircularse al paso de separación (e) ". Así, queda demostrado que, contrario a lo afirmado por el señor examinador sí existe un efecto técnico atribuible a la diferencia identificada por él con respecto al documento D1.

Como ya se indicó en la respuesta al examen de patentabilidad, los documentos D1 y D2 sólo revelan la incorporación de **una sola etapa de hidrogenación**, más aun estos documentos ni siquiera sugieren que un proceso para producción de alcohol(es) graso(s) podría o debería tener **más de una** etapa de hidrogenación. Por tanto, el solicitante respetuosamente considera que el examinador ha realizado un análisis en retrospectiva. Es preciso señalar que a la fecha de prioridad de la presente solicitud, no existía ninguna publicación que motivara al experto en la técnica a combinar etapas de hidrogenación y operar un proceso que incluyera dos hidrogenaciones. Aun si a la fecha de prioridad de la presente solicitud, la persona experta conociera la divulgación de D1 y D2, tal divulgación no proporcionaría motivación alguna para combinar las enseñanzas de estos documentos. Además, **no hay ninguna enseñanza sobre cómo se debería operar el proceso si se incluyeran dos etapas de hidrogenación o que el alcohol o alcoholes grasos pudieran o debieran recircularse a la etapa de separación (e)**. En consecuencia, teniendo en cuenta que para afectar el nivel inventivo de una invención debe existir una sugerencia en el arte previo sobre cómo modificar el documento más cercano a la invención de manera que se llegue al objeto reivindicado en la solicitud, y que como ya se explicó ninguno de los documentos

citados por el examinador cumple con esta condición, debe reconocerse la altura inventiva de la presente solicitud.

Como anoté, el solicitante considera que el estudio de nivel inventivo se realizó en retrospectiva, esto es a partir de la divulgación misma de la invención, y no de las motivaciones reales surgidas del arte previo. De esta manera, el examinador partió de la divulgación de la presente invención sobre la incorporación de una segunda hidrogenación y subsecuente recirculación a la etapa de separación (e), y no del momento en el que la invención no se conocía. A partir del análisis proporcionado por el Examinador se puede concluir que éste se centró en la búsqueda de un segundo documento (D2) en el que se enseñara la hidrogenación de ésteres de cera, sin demostrar cómo dicho documento sugeriría la incorporación de dicha etapa en un proceso como el de D1, de manera que se llegara a la invención reivindicada por el solicitante en la Reivindicación 1 de la presente invención. Así entonces, el Examinador dedujo que sería obvio implementar una hidrogenación de ésteres de cera como la de D2 en el proceso de D1, lo que corresponde a una conclusión arbitraria toda vez que no señaló cómo D1 sugeriría tal modificación de un proceso como el de D1.

Respetuosamente considero que la conclusión del examinador con respecto a la falta de nivel inventivo **surge de la invención como tal y no del arte previo**; una vez la invención identifica la incorporación de una etapa de hidrogenación de éster de cera, resulta muy fácil buscar conocimientos técnicos y publicaciones específicas relacionados con la solución dada por el solicitante. Me permito señalar que al respecto, el Instructivo para el Examen de Patentabilidad de Solicitudes de Patente de Invención y Modelos de Utilidad establece:

“Es importante tener en cuenta que una invención reivindicada que, a primera vista, parece evidente, puede ser inventiva. **Una vez formulada una nueva idea, a menudo se puede demostrar teóricamente el modo en el que se podría llegar a ella, a partir de algo conocido, a través de una serie de etapas aparentemente fáciles. El examinador de patentes debe evitar el uso de un análisis ex post facto de este tipo.**

Es decir, el estado de la técnica se debe examinar sin el beneficio del conocimiento ofrecido retrospectivamente por la invención reivindicada. La indicación o la sugerencia que permita llegar a la invención reivindicada deben proceder del estado de la técnica o de los conocimientos generales de la persona del oficio normalmente versada en la materia, y no basarse en la divulgación del solicitante.” (Negrilla y subrayado propio).

En conclusión el examinador realizó un análisis ex post facto cuando analiza la incorporación de una etapa de hidrogenación con base en la misma divulgación de la presente invención, lo cual no es permitido. Por lo tanto, respetuosamente solicito a ese despacho reconsiderar la evaluación realizada, y analizar las enseñanzas de D2 a fin de señalar claramente cuál sería la motivación proveniente del documento D2, pues la sola divulgación de una etapa de hidrogenación, no sugiere que se sea deseable implementar una segunda hidrogenación en un proceso convencional de obtención de alcoholes grasos a partir de ácidos grasos, de la manera en que reivindica el solicitante.

Por otra parte, el solicitante manifiesta también su desacuerdo con la afirmación del examinador en cuanto a que no se evidencia un efecto técnico de la incorporación de una segunda hidrogenación, solo porque el documento D2 divulgaba la hidrogenación de ésteres de cera. Claramente, la etapa f) del proceso reivindicado por el solicitante sí presenta un efecto técnico con respecto a la recuperación de alcoholes grasos convencional. Como bien se establece en la descripción de la presente invención, en el proceso convencional anterior a la presente invención, el producto de la hidrogenación se alimentaba a un reactor de éster de cera a fin de reducir el contenido de éster residual en el alcohol producto, de manera que éste último se pudiese separar fácilmente del éster de cera mediante una etapa de destilación; no obstante, la remoción del éster de cera como subproducto del proceso representaba una pérdida para la economía del proceso, la cual es una desventaja técnica de la tecnología existente a la fecha de prioridad y claramente constituye una oportunidad para el desarrollo de ingeniería que lleve a incrementar el rendimiento del proceso. Así, la implementación de la segunda hidrogenación (etapa f) y la recirculación de los alcoholes grasos a la etapa de

7
separación (etapa g), sí tiene un efecto técnico en el mejoramiento de la recuperación en un proceso de producción de alcoholes grasos convencional.

Teniendo en cuenta las anteriores consideración, respetuosamente solicito se evalúen las reivindicaciones dependientes en virtud de la relación de dependencia de la reivindicación 1, y que se reconozca la altura inventiva de las mismas.

De manera adicional, y reconocimiento la autonomía de la SIC en la evaluación de las solicitudes de patente de invención, me permito informar que la solicitud equivalente a la presente invención ha sido objeto de patente, otorgada bajo el número US 8884078 , en los Estados Unidos, en la cual la reivindicación 1 es idéntica a la de la presente solicitud. Cabe anotar también que dentro del estudio de patentabilidad, el examinador de los EE.UU citó la publicación US 5157168, la cual es equivalente al documento D1 del presente trámite. En el trámite adelantado por la USPTO, el examinador afirmó con respecto a esta publicación que "no enseña ni sugiere la preparación de alcoholes grasos en la que los ésteres de cera se separan de los alcoholes grasos antes de la hidrogenación de los ésteres de cera dichos ésteres de cera en la fase líquida para revertir el éster(es) de cera de alcohol(es) graso(s) seguido por la recirculación del alcohol(es) graso(s) recuperado(s) en la etapa de hidrogenación de la etapa de separación ".

3.2 Consideraciones relativas a la claridad de las reivindicaciones 3, 8, 10 y 18

Respetuosamente reitero que no se entiende el porqué de la observación trasladada en la resolución, toda vez que ese mismo despacho, a través del Instructivo para el Examen de Patentabilidad, ha establecido que los resultados a alcanzar pueden aparecer en las reivindicaciones siempre que la invención se defina por sus elementos técnicos esenciales (entendidos como elementos estructurales). Así, teniendo en cuenta que la invención 1 define el proceso mediante la secuencia de etapas y las condiciones de las mismas, definición aceptada por ese despacho, cualquier mención a resultados o parámetros de la invención **debe aceptarse**.

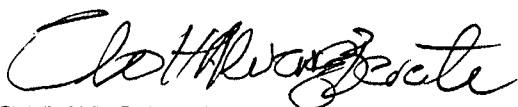
8

4. NOTIFICACIÓN

Recibiré notificaciones en mi oficina ubicada en la Carrera 14 No. 81 – 19, Of. 507, Bogota, D.C., Republica de Colombia, Teléfono 636 7334.

Mi poderdante esta localizado en 10 Eastbourne Terrace, London W2 6LG, United Kingdom y recibirá notificaciones a través del suscrito.

De usted atentamente,



CAMILO H. ALVAREZ BERNATE

T.P.A. No. 20,343 del C.S.J

C.C. 19,219,009 de Bogotá