

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79326

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-015824

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. 18438 del 21 de abril de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: "MÉTODO PARA RETIRAR CALCIO DE PETRÓLEOS CRUDOS QUE CONTIENEN NAFTENATO DE CALCIO MEDIANTE GLIOXAL COMO ADITIVO", con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 12 de junio de 2015, con el No. 14-015824-00009-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad DORF KETAL CHEMICALS INDIA PRIVATE LIMITED, presentó capítulo reivindicatorio modificado e interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente disiente de las determinaciones proferidas en la Resolución impugnada, y afirma que la solicitud cumple con los requisitos exigidos en la Decisión 486.

La recurrente informa que amparada en el artículo 34 de la Decisión 486 presenta un capítulo reivindicatorio modificado, conformado por catorce (14) reivindicaciones, donde la reivindicación se redactó nuevamente, cumpliendo con lo estipulado en el artículo 30 de la Decisión 486 y la Guía para examen de solicitudes de patente de invención y modelo de utilidad. Cita a continuación el texto de la nueva cláusula, y aclara que la reivindicación 1 es la única reivindicación independiente, y que "(...) **sí muestra una secuencia de etapas técnicas mediante las cuales se obtiene un resultado y un producto específico, y define adecuadamente todas las características técnicas esenciales necesarias para diferenciar la invención del arte previo y para que una persona medianamente versada en la materia pueda reproducir el método**", -resaltado y subrayado del texto original-.

En relación con el nivel inventivo, afirma que la solicitud cumple tanto con el requisito de novedad como el de nivel inventivo, y con el fin de poner en contexto sus argumentos cita el artículo 18 de la Decisión 486 y su interpretación, y con

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79326

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-015824

base en ello, manifiesta su desacuerdo con el análisis presentado por este Despacho.

Con respecto al documento D1, señala que dicha anterioridad se refiere a “(...) la eliminación de calcio de petróleo crudo (...) con un aditivo no-precipitante y no-incrustante que comprende un compuesto químico seleccionado de un grupo que consiste de metilo o etilo o propilo o mono-ésteres de isopropilo, y/o di-ésteres de cualquiera de los tres ácidos carboxílicos: ácido maleico, anhídrido maleico y ácido fumárico, o una combinación de los mismos (...). Además, según D1, el pH de petróleo crudo en adición de agua de lavado desaladora que comprende su aditivo generalmente varía desde 5,6 hasta 6, (...)”. Asimismo, indica que D1 no sugiere o motiva a un técnico medio, para llegar a un proceso para eliminar calcio presente en el petróleo crudo, en un rango de pH entre 3 y 11, con glixal como aditivo.

Aunado a lo anterior, manifiesta que esta anterioridad también fue citada en la búsqueda internacional, pero que el examen europeo arrojó como resultado que esta divulgación no sugiere el glixal como aditivo para la eliminación de calcio en el intervalo de pH reclamado, y por ende, concluye que la invención aquí reclamada no es una modificación o mejora de la invención descrita en D1.

Aclara que la presente invención supera los problemas que se presentan en la eliminación de calcio tanto a pH ácidos (pH de 3 a 4), como a pH alcalinos (pH de 5 a 11), del agua de lavado para desalinizador, define entonces el problema técnico a resolver así: “¿Cómo resolver un problema del arte previo para eliminar el calcio de petróleo crudo a un amplio rango de pH que varía de 3 a 11, incluyendo pH bajo de 3 a 4, y pH alto de 5 a 11?”, y reitera entonces que, el documento D1 no aporta solución al mismo.

En línea con lo anterior, y respecto a la conclusión de este Despacho que refiere que “(...) una persona experta en la técnica puede combinar la divulgación y enseñanzas de D1 con el documento D2 (...) para resolver el problema técnico (...)”, la recurrente sostiene que el documento D1 no presenta ninguna divulgación o motivación que permita a un experto en la materia combinar sus enseñanzas con las del documento D2, y que D2 divulga “(...) un método para reducir o barrer sulfuro de hidrógeno a partir de un medio que contiene sulfuro de hidrógeno”, lo cual no enseña ni sugiere como llegar a la eliminación de calcio de petróleo crudo en un pH entre 3 y 11 por contacto con glixal. En tal virtud, la combinación de los documentos D1 y D2 no permite llegar al objeto reclamado.

Ahora bien, complementa la diferenciación entre la presente invención y las enseñanzas de D2, argumentando que “(...) un experto en la materia no estaría

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79326

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-015824

motivada para tratar el crudo que contiene naftenato de calcio con glioxal en una amplia gama de pH que varía del 3 al 11 para la eliminación de calcio, ya que el pH del agua en el documento D2 es ácida, es decir, 4.5 a 5.5 el cual puede causar la liberación de H₂S en calor y/o burbujeo (...)". De esta manera, concluye que la reivindicación 1 de la presente invención no es obvia, al igual que las reivindicaciones dependientes 2 a 15.

Agrega que con el objeto de subsanar la observación acerca de la amplitud del método reclamado, incluyó en la reivindicación 1 el rango de pH debido a la adición o presencia de un medio alcalino, lo cual no se encuentra divulgado en los documentos citados, y por su parte sí encuentra soporte en la descripción.

De acuerdo con los argumentos esgrimidos, la recurrente concluye que "(...) *la presente invención tiene nivel inventivo en vista de los documentos D1 y D2 del estado de la técnica citados*".

Finalmente, manifiesta que aun compartiendo la opinión acerca de la independencia entre las distintas oficinas de patentes, considera como un antecedente favorable, para la patentabilidad de la invención, los resultados a los que llegó la Oficina de Patentes de los Estados Unidos de América el 23 de septiembre de 2014; y a manera de soporte de esta aseveración, cita el artículo 46 de la Decisión 486.

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 capítulo reivindicatorio presentado con el escrito de recurso radicado N° 14-015824-00009-0000 del 12 de junio de 2015, el cual cuenta con catorce (14) reivindicaciones, esta Oficina lo acepta para estudio, dado que cumple con los requisitos señalados en el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, como también se evidencia el pago de la tasa respectiva.

En cuanto a la claridad y concisión del objeto reivindicado en el capítulo reivindicatorio modificado, se encontró que las siguientes cláusulas no se ajustan a los parámetros establecidos en el artículo 30 de la Decisión 486, por cuanto:

- i) No existe concisión entre las reivindicaciones 6 y 8 ya que buscan proteger la misma materia, ("*(...) el agua de lavado es para una desalinizadora del sistema de procesamiento de petróleo crudo*"),
- ii) No existe concisión entre las reivindicaciones 2 y 9 ya que buscan proteger la misma materia, ("*(...) en donde dicho pH varía entre 6 a 11*"),

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79326

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-015824

iii) No existe concisión entre las reivindicaciones 1 y 10 ya que la materia que busca proteger la reivindicación 10 está incluida en la reivindicación 1, (“(...) *dicho pH del agua de lavado se debe a la adición o presencia de medio alcalino en el agua de lavado*”),

iv) No existe concisión entre las reivindicaciones 3 y 11 ya que buscan proteger la misma materia, (“(...) *en donde dicho medio alcalino se selecciona del grupo que consiste de hidróxido de sodio (NaOH o cáustico), amoníaco o compuesto de amina, y mezcla de los mismos*”); y

v) No existe concisión entre las reivindicaciones 12 y 14 ya que buscan proteger la misma materia, (“(...) *en donde dicho pH varía entre 7 a 9*”).

Por lo anterior, las reivindicaciones 8 a 11 y 14 no pueden considerarse dentro del presente estudio y, en consecuencia, no hay lugar a reconocer para ellas el privilegio de patente solicitado. Cabe mencionar al respecto, que en el Oficio No. 12660 del 07 de octubre de 2014, esta Oficina le informó a la recurrente que “*Las reivindicaciones 1 y 9 han sido redactadas como independientes. Sin embargo, reclaman la misma materia, por lo tanto, el capítulo reivindicatorio no es conciso*” (Folio 3), y como respuesta a ello, en el radicado No. 14-015824-00006-0000 del 18 de febrero de 2015, la recurrente dio respuesta en el siguiente sentido “(...) *la reivindicación 9 ha sido reformulada como una reivindicación dependiente de la reivindicación 1, con el fin de favorecer la claridad y concisión del pliego reivindicatorio*” (Folio 5) –subrayado fuera del texto original-. De tal manera, al modificar la dependencia entre cláusulas, todas dependen directa o indirectamente de la única reivindicación independiente (1), y por ello, es indiscutible la falta de concisión.

Ahora bien, revisando nuevamente el expediente administrativo, los documentos trasladados en cada evento, y teniendo en cuenta que los argumentos presentados por la recurrente dan claridad acerca de las diferencias técnicas entre la invención reclamada y las divulgadas en los documentos D1 y D2, se concluye que dichas anterioridades por sí solas o combinadas no permiten a un técnico normalmente versado en la materia llegar a la invención que se pretende aquí proteger; y en virtud de ello, esta Entidad considera que las anterioridades trasladadas D1 y D2 no son relevantes para afectar el nivel inventivo de la invención.

Por lo anterior, esta Oficina advierte que no sólo hay novedad en cuanto al proceso ahora reivindicado sino que, además, este permite eliminar el calcio presente como naftenato de calcio en un petróleo que exhibe un amplio rango de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79326

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-015824

pH, y que tal efecto puede considerarse sorprendente frente a lo revelado en los antecedentes D1 y D2, pudiéndose reconocer nivel inventivo. En este orden de ideas, admite esta Oficina que el objeto ahora reivindicado cumple los requisitos que hacen posible el otorgamiento de patente.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución 18438 del 21 de abril de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

**“MÉTODO PARA RETIRAR CALCIO DE PETRÓLEOS CRUDOS QUE
CONTIENEN NAFTENATO DE CALCIO MEDIANTE GLIOXAL COMO ADITIVO”**

Clasificación IPC: C10G 21/16, C07C 47/127.

Reivindicaciones: 1 a 7, 12 y 13 incluidas en el radicado bajo el N° 14-015824-00009-0000

Titular: DORF KETAL CHEMICALS INDIA PVT. LTD.

Domicilio: Mumbai, India.

Inventores: Mahesh Subramaniyam.

Prioridad N°: 1885/MUM/2011 **Fecha:** 29 de junio de 2011 **País:** IN.

Solicitud Internacional N°: PCT/IN2012/000453 **Fecha:** 26 de junio de 2012.

Vigente desde: 26 de junio de 2012 **Hasta:** 26 de junio de 2032.

ARTÍCULO TERCERO: Denegar la patente de invención solicitada para las reivindicaciones 8 a 11 y 14, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79326

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-015824

ARTÍCULO CUARTO: La titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad DORF KETAL CHEMICALS INDIA PVT LTD., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por estar agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 30 Sep 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ, cavelier@cavelier.com

Elaboró: Alba Rocio Lemus Quiroga
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro
Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez