

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 57981

Ref. Expediente N° 16142295

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

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 N° 17693 del 29 de mayo de 2019, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: ‘MÉTODO PARA CONFORMAR UN ADITIVO DE HIDROCARBURO INCORPORADO CON UN POLÍMERO REDUCTOR DEL ROZAMIENTO DE LÁTEX’, con fundamento en los artículos 18, 28 y 30 de la Decisión 486, al estimar que la invención de las reivindicaciones 1 a 7 no cumple con el requisito de nivel inventivo, además de carecer de claridad, concisión y de sustento descriptivo, a parte que la descripción no divulga la invención de manera suficientemente clara y completa para que la persona del oficio normalmente versada en la materia pueda reproducirla.

SEGUNDO: Que, mediante escrito radicado en esta Entidad el 17 de julio de 2019 con el N° NC2019/0007692, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad LIQUIDPOWER SPECIALTY PRODUCTS INC., por conducto de apoderado, interpuso recurso de reposición, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1. Del capítulo reivindicatorio modificado

La sociedad recurrente manifiesta que presenta junto con el memorial del recurso un nuevo capítulo reivindicatorio, incluido bajo el radicado No. NC2019/0007689 del 17 de julio de 2019, el cual consta de 6 reivindicaciones.

Al respecto, la recurrente asegura que “...para superar lo indicado en la ‘Resolución’ con respecto a que las reivindicaciones no cumplen con los requisitos del artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y para super (sic) lo indicado y conforme lo establece el artículo 34 de la misma Decisión 486, se ha presentado una modificación voluntaria al capítulo reivindicatorio que cumple con los requisitos establecidos en nuestra legislación.”

Adicionalmente, en el aparte de pruebas, aclara que se trata de “una modificación voluntaria al capítulo reivindicatorio presentado ante esa entidad el 17 de julio de 2019, con el pago de las tasas estipuladas mediante Resolución No.61034 de 27 de septiembre de 2017.”

2.2. De las objeciones a la claridad, concisión y sustento de las reivindicaciones

La sociedad recurrente argumenta que las reivindicaciones cuentan con sustento descriptivo, toda vez que en las Tablas 1 y 2 se divulgan “... ciertos aditivos de hidrocarburos (heptano, isooctano, queroseno, queroseno empobrecido en N-parafina) en ciertos porcentajes en peso (de 4% a 12%) que reducen la cantidad de masa formada en la bomba de diafragma en comparación con el polímero reductor de arrastre sin aditivo

Ref. Expediente N° 16142295

de hidrocarburo...”, con lo cual sustenta que dichas Tablas 1 y 2 “... apoyan los beneficios de incorporar los aditivos de hidrocarburos; contrario a la afirmación de la examinadora que asevera que las reivindicaciones solo realizan algo muy general de una manera especulativa.”

Respecto la objeción por falta de claridad de las reivindicaciones 1 y 3, la sociedad recurrente considera que los términos “*‘forman un polímero’, ‘incorporan un aditivo’ y ‘polimerización en emulsión’* son claros para un experto en la materia. Un experto en la materia conoce varias formas de formar un polímero, cómo incorporar un aditivo al polímero y cómo realizar una polimerización en emulsión.” Por lo que considera que incluir detalles específicos de dichos elementos, “... sería fácil para un competidor diseñar con lo que se expone con el tema reivindicado...”, es decir, considera que definir dichas condiciones de los pasos limitaría innecesariamente el alcance de la reivindicación.

De igual manera, considera que “... la reivindicación 4 es concisa para un experto en la materia, que puede reproducir el polímero usando los monómeros definidos en la reivindicación 4 sin excesiva experimentación.”

2.3. Acerca de la objeción a la suficiencia descriptiva

Respecto a que la invención no se divulga de manera completa, la sociedad recurrente considera que la “... descripción describe la invención de manera completa para que los expertos en la técnica puedan reproducir el objeto reivindicado. La línea 10 de la columna 10 a la línea 17 de la columna 11 revela cómo y qué cantidad de aditivos de hidrocarburos se agregaron al polímero reductor de la resistencia, y qué resultados se lograron”, con lo cual, la persona experta en la materia podría reproducir el objeto reivindicado, por lo cual no es claro para la recurrente “... porque la examinadora considera que las reivindicaciones no se encuentran sustentadas por la descripción, si en la descripción se evidencia todos los elementos del método reclamado.”

2.4. Sobre el análisis de nivel inventivo

Sobre este tema, asegura la recurrente “...que el análisis del requisito de nivel inventivo sobre el que se basa el rechazo de la ‘Resolución’ es erróneo, sobre todo porque tiene como fundamento una conclusión a la que llega la autoridad de examen que indudablemente está basada en el indebido uso de la retrospectiva, es decir, una vez que se conoce la solución técnica propuesta por la invención, el examinador busca la vía de combinar los documentos **D2** y **D5** que no están relacionados con exactamente el mismo problema técnico abordado por la presente solicitud, para objetar su nivel inventivo.” - Negrita del texto original-

2.4.1. Diferencias con el estado de la técnica más cercano

En este punto, la recurrente argumenta que “la examinadora admite que **D2** no enseña que el aditivo de hidrocarburo se incorpore de 3% en peso a aproximadamente 30% en peso y confía que **D5** subsane las deficiencias de **D2**.” Además, explica que, por su parte, el documento “**D5** enseña un solvente adecuado para usar en la formación de un reductor de arrastre de látex modificado, y la cantidad de solvente puede variar de aproximadamente 15-25% en peso...”, sin que mencione que “... los DRA tengan de 4% en peso a 12% en peso de aditivos hidrocarbonados (heptano, isooctano, queroseno, queroseno empobrecido en N-parafina y combinaciones de los mismos) que tengan el beneficio de una reducción de masa en el diafragma de la bomba de inyección.” -Negrita del texto original-



Ref. Expediente N° 16142295

En vista de lo anterior, la sociedad recurrente considera que las enseñanzas de los documentos D2 y D5, solos o en combinación “...no enseñan el método como se describe en la reivindicación 1 y las reivindicaciones dependientes de ello.” Adicional a lo anterior, argumenta que el nuevo capítulo reivindicatorio modificado presenta reivindicaciones que “... no se encuentran afectadas por los documentos señalados por el examinador. En consecuencia, el solicitante respetuosamente considera que las referencias citadas D2 y D5, no muestra y menos aún sugiere ‘todas’ las características técnicas incluidas en las reivindicaciones de la presente solicitud tal y como fueron modificadas y presentadas mediante formulario de modificación voluntaria de 17 de julio de 2019. En consecuencia, la presente solicitud no es solo nueva, sino también inventiva a la luz del estado de las técnicas citadas.” -Negrita y subraya del texto original-.

Finalmente, la sociedad recurrente concluye que “teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, consideramos que la decisión contenida en la resolución, motivo de la actual impugnación, resulta equivocada e injusta, y se establece que la citada resolución no considera la importancia y el alcance del objeto de la solicitud de invención, por tanto y teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, debe considerarse que la presente solicitud cumple con lo estipulado en los Artículo 14, 16 y 18 de la Decisión 486, y se refiere a una invención patentable a la luz de lo dispuesto por la mencionada norma comunitaria. Pues todo lo aquí demostrado nos está indicando que la presente solicitud cumple con los presupuestos señalados en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, para que sea otorgada como Patente de Privilegio de Invención.”

TERCERO: Que para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderán “todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso.”

3.1. Sobre la actuación administrativa surtida

En cuanto a la actuación administrativa proveída en el presente caso, se observa que corresponde a una solicitud tramitada con radicado N° 16142295 del 31 de mayo del 2016, publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 780 el 30 de diciembre de 2016, respecto de la cual no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

Iniciada la etapa de fondo, mediante los Oficios N°1333 del 12 de febrero de 2018 y N° 11928 del 5 de octubre del 2018, la Oficina procedió a comunicar a la sociedad solicitante los resultados de los estudios preliminares sobre la patentabilidad de la invención, efectuados en virtud de lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486.

En el primer requerimiento de fondo, comunicado en el Oficio N° 1333, la Oficina objetó la materia reclamada sobre aspectos de claridad de algunas de las expresiones incorporadas en las reivindicaciones, falta de concisión, definición y sustento de las modalidades previstas en las reivindicaciones. De igual manera, se objetó el capítulo descriptivo por no divulgar la invención de manera suficientemente completa para que la persona de oficio pueda reproducirla, esto debido a la falta de ejemplos relacionados con la síntesis del polímero reductor del rozamiento y por la falta de definición de las etapas del método reclamado.

Por otra parte, se cuestionó la novedad de la materia caracterizada en la reivindicación independiente 1, en vista de las enseñanzas de los documentos D1 (US3758406), D2 (US2010130681), D3 (US4983186) y D4 (US2006148928), así como la carencia de novedad del método caracterizado en el grupo de reivindicaciones dependientes 2 a 5, 7

Ref. Expediente N° 16142295

a 10, 16 y 17. Asimismo, se advirtió que el método reclamado en la reivindicaciones 11 carece de nivel inventivo a la luz de los documentos D1 y D4 antes citados.

En consideración a las objeciones formuladas por la Oficina, la sociedad solicitante presentó un capítulo reivindicatorio modificado, conformado por once (11) reivindicaciones, y además, presentó sus argumentos como parte de la respuesta al requerimiento de fondo radicada bajo el N° 16142295 del 7 de mayo de 2018.

Revisada la respuesta, la Oficina consideró necesario formular un segundo requerimiento de fondo, comunicado en el Oficio N° 11928, ya que a pesar de las modificaciones efectuadas, persistían las objeciones en relación con la falta de definición, concisión, claridad y sustento descriptivo. Además, formuló objeciones en relación con la falta de nivel inventivo, al encontrar que los elementos esenciales de las reivindicaciones 1 y 9, se derivan de la combinación de las enseñanzas de los documentos D2 (US2010130681) y D5 (US2006144595).

En atención al segundo examen de fondo, la sociedad solicitante presentó nuevamente modificaciones al capítulo reivindicatorio como parte de la respuesta radicada bajo el N° 16142295 del 31 de enero de 2019, en cuya reivindicación independiente 1 se incluyó el aditivo de hidrocarburo, que se selecciona entre el grupo que consiste en heptano, isooctano, queroseno, queroseno con N-parafina agotada y combinaciones de los mismos.

Sin embargo, el Despacho concluyó que no se podían dar por superados los impedimentos para la concesión del derecho exclusivo y mediante la Resolución N° 17693 del 29 de mayo de 2019, resolvió denegar el privilegio de patente para las reivindicación 1 a 7, al considerar que las enseñanzas de los documentos D2 (US2010130681) y D5 (US2006144595) afectan por completo el nivel inventivo de la materia reclamada, además, persistieron faltas de definición, concisión y de sustento descriptivo, de conformidad con las prescripciones de los artículos 18 y 30 de la Decisión 486, tampoco se superó la falta de suficiencia descriptiva incumpliendo por ende con lo dispuesto en el artículo 28 de la misma Decisión andina.

3.2. Acerca del objeto reclamado

Es importante reiterar que el último pliego reivindicatorio allegado a la Oficina, corresponde al presentado con el radicado bajo el N° NC2019/0007689 del 17 de julio de 2019 y está conformado por un total de seis (6) reivindicaciones comprendidas en la categoría de procedimiento, por lo que se ajusta a lo previsto en el artículo 14 de la Decisión 486 en cuanto tiene que ver con las categorías inventivas.

Se observa que el ámbito de la protección solicitada corresponde a un método para conformar una formulación de polímero reductor del rozamiento que comprende dos etapas: Formar un polímero reductor del rozamiento; e, incorporar un aditivo de hidrocarburo al polímero reductor del rozamiento para formar la formulación de polímero reductor del rozamiento, donde de 6% en peso hasta de 12% en peso de aditivo de hidrocarburo es incorporado con el polímero reductor de rozamiento, y donde el aditivo de hidrocarburo se selecciona entre el grupo que consiste en heptano, isooctano, queroseno, queroseno con N-parafina agotada, y combinaciones de los mismos.

En donde el polímero reductor del rozamiento es un polímero reductor de látex, donde dicho polímero se forma mediante polimerización en emulsión. El cual comprende 25.000 unidades de repetición de los residuos de un monómero. (Reivindicaciones 1 a 4).

Ref. Expediente N° 16142295

Y donde el polímero reductor del rozamiento tiene un peso molecular promedio en peso de 1×10^6 g/mol. (Reivindicación 5).

Y finalmente, en donde el aditivo de hidrocarburo es queroseno. (Reivindicación 6).

3.3. Frente a la modificación del pliego reivindicatorio

En primer lugar, es de advertir que el artículo 34 de la Decisión 486 es claro al establecer que *“el solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.”*

En relación con el ámbito y alcance de la modificación, el Tribunal ha señalado que *“la única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”¹.*

En el caso objeto de la presente revisión, la sociedad recurrente presenta un nuevo capítulo reivindicatorio, con el fin de que sea considerado al momento de adoptar la decisión, sobre el cual el Despacho considera lo siguiente:

3.3.1. Alcance de la modificación

El nuevo pliego reivindicatorio allegado junto con el escrito del recurso de reposición, con el radicado bajo el N° NC2019/0007689 del 17 de julio de 2019, que reemplaza el evaluado durante la actuación administrativa, está conformado por un total de seis (6) reivindicaciones comprendidas en la categoría de procedimiento, por lo que, como se dijo, está conforme a lo previsto en el artículo 14 de la Decisión 486 en cuanto tiene que ver con las categorías inventivas.

En relación con el alcance de la modificación se encuentra que tal como se cita en el apartado 3.2., el nuevo capítulo reivindicatorio trata de un método para conformar una formulación de polímero reductor del rozamiento que comprende dos etapas: (i) Formar un polímero reductor, e (ii) Incorporar un aditivo a dicho polímero reductor, en donde entre el 6 y el 12 % del aditivo es incorporado con el polímero reductor. El aditivo se selecciona entre el grupo que consiste heptano, isooctano, queroseno, queroseno con N-parafina agotada, y combinaciones de los mismos.

Respecto a lo anterior, este Despacho aclara que la modificación al capítulo reivindicatorio se enfoca en limitar la concentración del aditivo incorporado, el cual pasó de 3 a 30% a 6 y 12%. Solo se eliminó la antigua reivindicación 7, pues las demás reivindicaciones dependientes no sufrieron modificación alguna.

3.3.2. Divulgación de la modificación

¹ Ídem Proceso 31-IP-2011. P. 11.

Ref. Expediente N° 16142295

Al verificar la memoria descriptiva de la solicitud originalmente presentada, se observa que dicha restricción se encuentra divulgada y, por lo tanto, racionalmente sustentada en los resultados de las Tablas 1 y 2, los cuales presentan concentraciones de aditivo desde el 4 hasta el 12%.

Teniendo en cuenta lo anterior, procede aceptar la modificación allegada con el escrito del recurso, teniendo en cuenta que se ajusta a las prescripciones del artículo 34 de la Decisión 486, en la medida que no constituye ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial, tal y como lo manifiesta la sociedad recurrente.

Adicionalmente, se corrobora que la sociedad recurrente allegó el comprobante de pago correspondiente a la tasa por modificación, de acuerdo con el recibo N° 1959130 del 17 de julio de 2019 y factura de recaudo N° 307.15, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, a parte que la modificación allegada no implica la realización de un nuevo examen de patentabilidad, por el contrario, se circunscribe a la materia evaluada durante la actuación administrativa, de suerte que este Despacho reitera que acepta la modificación en los términos propuestos por la sociedad recurrente.

3.4. Acerca de la falta de sustento, claridad y concisión de las reivindicaciones

3.4.1. Sustento descriptivo

El artículo 30 de la Decisión 486 establece que *“las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.”* -Subraya fuera del texto original-.

Respecto a la objeción sobre la falta de soporte de las reivindicaciones preferidas en la descripción, ya que no se evidencia la acción de todos los elementos del método reclamado, se advierte que si bien en las Tablas 1 y 2 se ejemplifica la acción de diferentes aditivos para mejorar la cantidad de masa formada en la bomba de diafragma en comparación con el uso de polímeros reductores de arrastre sin aditivos, entre los cuales están: Tolueno, Queroseno, 1-deceno (Tabla 1) y heptano, isooctano, queroseno, refinado molex, hexano (Tabla 2), no se realiza ninguna mención o alusión a la formulación del polímero reductor, es decir, no existe evidencia que dichos aditivos sean efectivos para diferentes tipos de formulaciones de polímero reductor, de tal manera que los ensayos no hacen alusión a ninguna formulación de polímero reductor, ni tampoco se realiza prueba alguna que sustente que la adición del aditivo de hidrocarburo no afecta la estabilidad del polímero reductor, por tanto, no existe sustento para todas las variantes relacionados con el polímero reductor.

De manera que no le asiste razón a la sociedad recurrente cuando afirma que las tablas 1 y 2 sustentan los beneficios de incorporar los aditivos de hidrocarburos. De lo anterior, es preciso señalar que la falta de sustento se deriva del alcance general de las formulaciones presentadas en las reivindicaciones y que contemplan variantes que no han sido probadas y, por lo tanto, debidamente sustentadas en la forma de polímeros aplicables al método para conformar una formulación de polímero reductor del rozamiento, por lo que en esta oportunidad procedimental se reitera la objeción relativa a la falta de sustento de la materia reclamada.

3.4.2. Claridad y concisión

En relación con las objeciones de claridad inicialmente formuladas por la Oficina, en particular, frente a las fallas en la caracterización del método por ausencia de las

Ref. Expediente N° 16142295

condiciones técnicas del proceso reclamado, ya que se redacta de forma general: *“formar un polímero”, “incorporar un aditivo”*, sin que se defina de manera clara las condiciones de ejecución, para este Despacho es claro que un procedimiento se define en función de sus elementos esenciales: secuencia lógica de etapas y condiciones de proceso, y para el caso particular es importante la definición adecuada de la etapa relacionada con la formación del polímero reductor, así como la polimerización en emulsión. Sin embargo, al revisar los diferentes capítulos reivindicatorios allegados durante el trámite se advierte que dicha etapa nunca se ha definido correctamente, y a pesar de la reiterada objeción sobre la misma, la sociedad recurrente no realizó modificaciones para superar la objeción.

Por lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta el capítulo reivindicatorio modificado anexo al recurso, este Despacho considera que no se ha superado la objeción inicialmente formulada en virtud de lo previsto en el artículo 30 de la Decisión 486, en relación con la falta de concisión y sustento de la invención.

3.5. Divulgación suficientemente clara y completa

En cuanto al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 de la Decisión 486, el cual establece que *“la descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla.”*, la Oficina oportunamente advirtió que la descripción no divulga la invención de manera suficiente y completa para que una persona del oficio normalmente versada en la materia pueda reproducirla, toda vez que no existe un aparte donde se describa una mejor manera de llevar a cabo la invención y que divulgue la síntesis del polímero reductor del rozamiento, por el contrario, muestra una extensa lista de condiciones y posibles monómeros que pueden ser empleados o seleccionados en la síntesis del polímero, lo que genera una gran cantidad de combinaciones posibles; adicionalmente, es necesario reiterar que tampoco se ejemplifica las condiciones de proceso de dicha síntesis.

En este orden de ideas, se ratifica que la divulgación es insuficiente y no cumple con lo establecido en el artículo 28 de la norma supranacional antes citada.

3.6. En lo relativo al análisis inventivo

Como se dijo antes, la sociedad recurrente *“... considera que el análisis del requisito de nivel inventivo sobre el que se basa el rechazo de la ‘Resolución’ es erróneo, sobre todo porque tiene como fundamento una conclusión a la que llega la autoridad de examen que indudablemente está basada en el indebido uso de la retrospectiva...”*

Sobre el particular, vale reseñar que el artículo 18 de la Decisión 486 establece que *“se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.”*

En relación con la evaluación del requisito de nivel inventivo, el Tribunal Andino de Justicia ha señalado que *“para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica.”*².

² Ídem Proceso 153-IP-2015. P. 10.

Ref. Expediente N° 16142295

En cuanto tiene que ver con la metodología para el examen del requisito de nivel inventivo, el Tribunal Andino ha establecido lo siguiente: *“(...) Para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al método problema - solución.”*

En el presente caso se advierte que para el análisis de nivel inventivo la Oficina desarrolló la aproximación ‘problema-solución’ y de la Resolución impugnada se concluye que fue evaluada la reivindicación independiente 1 y sus dependientes a la luz de las enseñanzas de los documentos D2 (US2010130681) y D5 (US2006144595).

Como se advierte del acto impugnado, se consideró el documento D2 como el más cercano a la materia reivindicada, toda vez que es una publicación anterior a la fecha de prioridad reivindicada, pertenece al campo técnico y comparte el mayor número de elementos esenciales con la invención.

Ahora, frente a lo expuesto por la sociedad recurrente en su escrito, en cuanto a que el análisis de nivel inventivo efectuado en la resolución recurrida es erróneo, toda vez que se encuentra basado en el uso indebido de la retrospectiva, ya que el estado de la técnica citado no busca solucionar el mismo problema técnico, este Despacho considera relevante aclarar que al realizar el estudio de tal requisito se impone al Examinador que hace el análisis la obligación de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la presentación de la primera solicitud de patente, es decir, antes de la fecha de prioridad reivindicada, con el fin de asegurar que la búsqueda de antecedentes técnicos se realice sin el beneficio del conocimiento de la invención y para entender la situación que enfrentó el inventor cuando la invención no era conocida.

Adicionalmente, el Despacho se aparta de las aseveraciones de la recurrente en la medida que es claro que en la práctica del examen del nivel inventivo, la selección del estado de la técnica no limita a que los documentos deben resolver el mismo problema técnico de la invención, sino que debe pertenecer al mismo campo técnico, compartir elementos esenciales de la invención, por tanto, dichos argumentos no son persuasivos para desvirtuar la selección del estado de la técnica, ni el análisis de patentabilidad.

3.7. La solicitud carece de carácter inventivo

3.7.1. Frente a las enseñanzas del documento D2

En cuanto tiene que ver con las enseñanzas del documento D2, se encuentra que enseña un proceso para elaborar un reductor de arrastre de látex inhibido por hidratos durante un proceso por lotes de polimerización en emulsión (Párr.003), cuyo proceso comprende las etapas de: a) agitar la mezcla en un entorno libre de oxígeno para producir una emulsión agitada, y la mezcla comprende tensoactivos, inhibidor de hidratos y un monómero; y, b) polimerizar el monómero en la emulsión agitada usando un iniciador para generar radicales libres y un catalizador para formar un reductor de arrastre de látex inhibido por hidratos (reivindicación 1).

El ejemplo 3 del antecedente hace referencia a pruebas de bucle de flujo realizadas para evaluar la eficiencia del látex como reductor de arrastre. Antes de la prueba, el látex fue añadido a la mezcla con 3 partes de queroseno por 2 partes de alcohol isopropílico en masa, disolviendo lentamente para obtener una solución polimérica que contiene 0.43 a 0.45% de polímero en masa. Las composiciones de los ejemplos 1 y 2 se probaron mediante el ejemplo anterior y dieron como resultado un 28% y 25% de DR respectivamente (Párr.0042 a 0053).

Ref. Expediente N° 16142295

En consecuencia, es claro que la selección del documento D2 es apropiado, ya que anticipa la mayoría de las características esenciales de la invención y pertenece al mismo campo técnico.

3.7.1.1. Diferencias frente al estado de la técnica más cercano

En relación con las diferencias a las que hace referencia la sociedad recurrente se encuentra pertinente señalar que le asiste razón a la recurrente en cuanto a que la diferencia frente al estado de la técnica más cercano está relacionado con la concentración del aditivo de hidrocarburo añadido.

Sin embargo, la Oficina en el análisis de nivel inventivo advirtió que la concentración del hidrocarburo preferida entre 3-30% no presenta un efecto técnico probado. Ahora bien, la sociedad recurrente en la modificación al capítulo reivindicatorio ahora reclama que dicho rango de aditivo se encuentra entre 6 y 12%, al respecto es pertinente mencionar que si bien las pruebas técnicas enseñan que en dicho rango puede existir un efecto en la reducción de masa sobre el diafragma de la bomba relacionado con el aditivo, se reitera que dichos resultados no son suficientes para demostrar el efecto técnico que sugiere la sociedad recurrente, esto debido a que los ensayos no especifican el tipo de polímero, al mencionar que: *“Los aditivos de hidrocarburo se añadieron después en varias concentraciones a las formulaciones reductoras del rozamiento prefabricadas.”* (Pág.16, líneas 25 a 35), -Subrayado fuera de texto original-, sin definir dichas formulaciones, por tanto, no existe una evidencia cierta que los aditivos en los rangos reclamados presenten el mismo comportamiento con cualquier tipo de polímero reductor de rozamiento, por tanto, el rango reclamado no presenta un efecto técnico demostrado.

3.7.2. Frente a las enseñanzas del documento complementario D5

Frente al argumento de la sociedad recurrente según el cual, el documento D5 no sugiere que los DRA tengan entre 4 y 12% en peso de aditivos hidrocarbonados con un beneficio en una reducción en masa en el diafragma de la bomba de inyección, este Despacho advierte que la relevancia de este antecedente no deviene sólo de la divulgación de agentes reductores de arrastre de látex, sino también por la adición de disolventes (heptano, tolueno) con el fin de maximizar la cantidad de polímero reductor de arrastre activo (Párr.0062).

Y en vista que la persona normalmente versada en la materia conoce que no existe un efecto técnico demostrado entre el rango de aditivo inicialmente reclamado (3-30%) y el rango presentado en la modificación al capítulo reivindicatorio (6 a 12%), estaría motivado a ajustar las concentraciones de los disolventes dependiendo de la velocidad de disolución deseada para el polímero, controlando la caída de presión, tal como se divulga en el documento D5, por lo que esperaría que exista una reducción en la formación de película en la bomba de inyección, motivo por el cual la materia reclamada en la reivindicación independiente 1 es obvia a partir de las enseñanzas de los documentos D2 y D5, consecuentemente la materia de las reivindicaciones dependientes resultan obvias.

Así entonces, contrario a lo que asevera la recurrente, las enseñanzas del estado de la técnica son suficientes para obtener la materia reclamada de manera obvia, es decir, sin un ejercicio real de actividad inventiva y sin acudir a un examen de tipo retrospectivo.

En conclusión, este Despacho reitera que las características esenciales de la materia evaluada se derivan de forma evidente del arte previo a partir de las enseñanzas de los documentos D2 y D5, por lo que no se pueden dar por superadas las objeciones elevadas durante la actuación administrativa en virtud de lo dispuesto en los artículos 14 y 18 de

Resolución N° 57981

Ref. Expediente N° 16142295

la Decisión 486; además que, como se ha sustentado a lo largo de las diferentes etapas de la actuación surtida, el referido método no se encuentra adecuadamente sustentado en la descripción, carece de claridad, concisión, a parte que la descripción no divulga la invención de manera suficientemente completa para que la persona del oficio normalmente versada en la materia pueda reproducirla; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

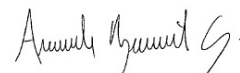
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° Resolución N° 17693 del 29 de mayo de 2019, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad LIQUIDPOWER SPECIALTY PRODUCTS INC., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 21 de septiembre de 2020



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2020.09.21
17:00:42 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

