

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 24816

Ref. Expediente N° NC2019/0009842

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 24 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 76661 de 31 de octubre de 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “COMPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE DE HIDROCARBURO DE AZUFRE BAJO QUE CONSISTE EN UN COMBUSTIBLE MARINO RESIDUAL DE ALTO AZUFRE 100% HIDROPROCESADO Y MATERIALES DILUYENTES”, con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que el resultado del examen de patentabilidad fue desfavorable.

Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 15 de diciembre de 2022 con el N° NC2022/0018300, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, MAGEMA TECHNOLOGY, LLC, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

Sobre el capítulo reivindicatorio

La sociedad recurrente manifiesta que: “(...) reafirma en el capítulo reivindicatorio presentado el 16 de septiembre de 2022, conformado por 5 reivindicaciones, por lo cual, no se presentan modificaciones a las reivindicaciones”. -Subrayado original de texto-

Sobre la interpretación de los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486

Respecto a la objeción por falta de novedad de las reivindicaciones 1 a 5 a la luz de lo divulgado en el documento D1 -US2016/160139, y con base en la normatividad vigente, la sociedad recurrente presenta: “(...) *su desacuerdo con lo establecido por el examinador, ya que las características reclamadas en las reivindicaciones 1 a 5 previamente presentadas **no se encuentran divulgadas o sugeridas en el documento D1 citado por el examinador**. Por lo tanto, las reivindicaciones previamente presentadas son novedosas e inventivas a la luz del estado del arte*”. -Negrilla del texto original-

Complementario a lo anterior, la sociedad recurrente señala que el documento D1: “(...) *enseña el resultado deseable, pero no enseña cómo una persona experta puede hacer tal producto. Como se indica en la declaración de experto adjunta (Sr. Jeffrey Nichols), D1 (referido como ‘Robinson’) no contiene una descripción que permita la corriente de alimentación de ‘residuos de vacío’ para permitir un proceso divulgado de manera más general para producir el producto ‘residuo de vacío hidrotratado sin craquear’ divulgado por D1. En ausencia de las enseñanzas del Anexo 1 y la Figura 1, D1 simplemente revela un producto deseable, pero no proporciona ninguna enseñanza sobre cómo una persona experta en la técnica puede fabricar ese producto deseable. Por lo tanto, D1 técnicamente*

Resolución N° 24816

Ref. Expediente N° NC2019/0009842

no es diferente de las normas ISO 8217 en sí mismas, ya que las normas identifican claramente las propiedades deseadas de un combustible marino residual con bajo contenido de azufre, pero no brindan ninguna indicación sobre cómo lograr ese resultado (...) Esto hace que el producto de D1 sea imposible de lograr a partir de las enseñanzas textuales del Ejemplo 1 mientras que al mismo tiempo se lleva a cabo el proceso como se describe en la Figura 1. De nuevo, esto significa que la referencia D1 no pone las composiciones descritas en manos de un experto en la materia. Por lo tanto, la referencia no está habilitada”.

Así, la sociedad recurrente considera que el documento: “(...) D1 no es fundamentalmente una referencia válida en la que pueda confiar el Examinador, porque D1 no hace más que describir una composición deseable, **pero no enseña cómo lograr/hacer esa composición deseable**. Si todo lo que se debe hacer para derrotar la novedad de una composición es divulgar ampliamente las propiedades deseables, pero no enseñar cómo hacer esa composición, entonces la cita y la referencia a la norma ISO 8217 en sí sería suficiente para rechazar todas las nuevas composiciones de combustible marino que logren esos objetivos deseables”. -Subrayado y negrilla del texto original-.

Por otro lado, la sociedad recurrente señala que la composición reclamada y la divulgada en D1 son diferentes, ya que: “(...) las propiedades del punto de ebullición descritas en D1 y las propiedades del punto de ebullición de la composición de la presente solicitud son fundamentalmente diferentes. Por lo tanto, las dos composiciones **no** son idénticas. Sin embargo, al ser mezclas complejas de hidrocarburos, no se trata simplemente de una cuestión de estructura molecular y presencia o ausencia de moléculas individuales. Más bien, todo lo que se puede decir en términos generales es que las composiciones son diferentes entre sí, como se refleja en las diferentes curvas de punto de ebullición”. - Subrayado y negrilla del texto original-.

Además, la sociedad recurrente señala que: “(...) los combustibles marinos residuales tradicionales de la técnica anterior, como el D1, tienen problemas de fungibilidad y miscibilidad que los hacen no comercializables con otros combustibles marinos residuales (...)”; asimismo señala que: “(...) ha descubierto que la composición requerida por las presentes reivindicaciones es fungible con otros combustibles marinos y, por lo tanto, es de calidad comercial para combustibles residuales de combustibles marinos (Véanse los párrafos 39 a 47 de la declaración de Klusmann). Tales propiedades son inesperadas con base en las enseñanzas de D1. En consecuencia, el Solicitante afirma que las reivindicaciones son nuevas en vista de D1”.

Sobre la altura inventiva de la invención

De otro lado, la sociedad recurrente afirma que: “(...) el documento D1 tampoco afecta el nivel inventivo de la presente solicitud, toda vez que no existe motivación alguna para que una persona del oficio normalmente versada en la materia derive de manera obvia la presente invención a partir de dicha anterioridad.

Por lo tanto, la presente solicitud cumple cabalmente con los requisitos de novedad y nivel inventivo, y se solicita amablemente a ese despacho se sirva reconocer estos requisitos y conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio.

De esta forma, las reivindicaciones 1 a 5 previamente presentadas tienen novedad y nivel inventivo a la luz de las enseñanzas técnicas descritas en el estado de la técnica ya que el documento D1 no contiene todas y cada una de las características técnicas esenciales

Resolución N° 24816

Ref. Expediente N° NC2019/0009842

de la presente invención, en concordancia con los lineamientos descritos en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486/00”.

Sobre las concesiones extranjeras

La sociedad recurrente señala que: “(...) *la concesión de la solicitud correspondiente EP [sic] EP3579947, donde se consideró D1 durante el examen, (...) la patente EP incluye reivindicaciones de composición similares a las que están pendientes en la presente solicitud. Por lo cual, el solicitante desea manifestar que, respetando los principios de autonomía de cada jurisdicción, es relevante mencionar y señalar la concesión correspondiente para que sea tomada en cuenta por parte de la Oficina*”.

Peticiones de la sociedad recurrente con motivo del recurso

Respecto a las peticiones, la sociedad recurrente solicita: “(...) *Que se revoque la Resolución N° 76661 del 31 de octubre de 2022 expedida por el Superintendente de Industria y Comercio y se declare lo siguiente:*

5.2.1 Otorgar el privilegio de patente de invención a la creación titulada ‘COMPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE DE HIDROCARBURO DE AZUFRE BAJO QUE CONSISTE EN UN COMBUSTIBLE MARINO RESIDUAL DE ALTO AZUFRE 100% HIDROPROCESADO Y MATERIALES DILUYENTES’.” -Negrilla del texto original-.

Trámite de la vía administrativa

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*” se procede como sigue:

Objeto de la invención

El problema técnico que aborda la solicitud tiene que ver con la reducción de contaminantes ambientales de un combustible marino pesado (HMFO) y con proporcionar un proceso que minimice los cambios en las propiedades deseables de dicho combustible, minimice la producción innecesaria de subproductos de hidrocarburo y nafta salvaje, así como en lograr que la composición de combustible de hidrocarburo consista esencialmente en por lo menos el 85% en volumen de HMFO luego del proceso y en diseñar un dispositivo para reducir contaminantes ambientales y producir un producto de HMFO.

Particularmente, el capítulo reivindicatorio en estudio define:

Una composición de combustible de hidrocarburo de azufre bajo para reducir los contaminantes ambientales en un Combustible Marino Pesado que consiste esencialmente de: un combustible marino residual de alto azufre 100% hidroprocesado y Materiales Diluyentes, en donde antes de hidroprocesar el combustible marino pesado de azufre alto cumple con ISO 8217: 2017 pero tiene un contenido de azufre (ISO 14596 o ISO 8754) mayor a 0.5% en peso; y en donde el combustible marino pesado de azufre bajo cumple con ISO 8217: 2017 y tiene un contenido de azufre (ISO 14596 o ISO 8754) menor a 0.5% en peso; y en donde los Materiales Diluyentes se seleccionan del grupo

Resolución N° 24816

Ref. Expediente N° NC2019/0009842

que consiste de: materiales de hidrocarburo; materiales no hidrocarburo; y, materiales sólidos y combinaciones de los mismos.

Antecedentes administrativos

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° NC2019/0009842 del 11 de septiembre del 2019 requerida en dos (2) oportunidades durante la etapa de examen de patentabilidad, en virtud de las disposiciones normativas del artículo 45 de la Decisión 486, mediante los Oficios N°15161 del 24 de septiembre de 2021 y N°9565 del 16 de junio de 2022.

En el primer requerimiento de fondo, la Oficina elevó objeciones al capítulo reivindicatorio por carecer de claridad, esto debido a que las reivindicaciones 1, 5, 6, 7, 10, 14 - 16 incluía términos imprecisos y generales; asimismo el capítulo reivindicatorio presentaba resultados que se pretendían alcanzar y comprendía elementos que no corresponden con las características técnicas esenciales de una composición.

En cuanto al estudio de patentabilidad, la Oficina encontró que la materia reclamada en las reivindicaciones 1 a 18 carecía de novedad, según las enseñanzas del documento D1 -US2016160139 -.

En consideración a las objeciones de claridad formuladas por la Oficina, la sociedad solicitante presentó un capítulo reivindicatorio modificado, conformado por 5 reivindicaciones comprendidas en la categoría de producto, como parte de la respuesta al requerimiento de fondo radicada bajo el N° NC2019/0009842 del 07 de febrero de 2022. Revisada la respuesta, la Dirección de Nuevas Creaciones emitió un segundo requerimiento mediante el Oficio N°9565, en el cual se reiteraron las objeciones inicialmente elevadas por aspectos relativos a la claridad de la materia reclamada. En cuanto al estudio de patentabilidad, la Oficina reiteró que la materia reivindicada en las cláusulas 1 a 5 carecía de novedad bajo las enseñanzas del documento D1.

Como respuesta a las anteriores objeciones, la sociedad recurrente presentó un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 5 reivindicaciones, con el radicado bajo el N° NC2019/0009842 del 16 de septiembre de 2022, las que acompañó con nuevos argumentos en relación con el cumplimiento de todos los requisitos señalados por la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Sin embargo, al revisar dichos argumentos, la Oficina consideró que no se podían dar por superados los impedimentos para la concesión del derecho exclusivo y decidió denegar la patente para las reivindicaciones 1 a 5 contenidas en el radicado en revisión mediante Resolución N° 76661 de 31 de octubre de 2022, al advertir que la materia reclamada no cumplía con el requisito de novedad, en virtud de las enseñanzas del documento D1 y de conformidad con las prescripciones normativas del artículo 16 de la Decisión 486.

Normativa aplicable

El artículo 45 de la Decisión 486 establece la obligatoriedad de notificar el examen de fondo cuando la Oficina advierta que la invención no es patentable, además prevé la consecuencia jurídica en el evento en que la respuesta no supere los impedimentos para la concesión, en los siguientes términos:

“Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta

Resolución N° 24816

Ref. Expediente N° NC2019/0009842

Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación.

Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.

(...).

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”.

Del capítulo reivindicatorio

Para la presente revisión se tendrá en cuenta el último capítulo allegado al trámite administrativo, incluido en el radicado bajo el N° NC2019/0009842 del 16 de septiembre de 2022, el cual comprende 5 reivindicaciones en la categoría de producto.

Del resultado del análisis de Patentabilidad

Verificado el análisis de novedad presentado en la Resolución impugnada, esta Oficina observa que el documento citado como fundamento para sustentar la falta de novedad de la invención US2016160139 – D1 - fue publicado con anticipación a la fecha de prioridad reivindicada por la solicitud del 12 de febrero de 2017.

Características técnicas esenciales reclamadas por la solicitud

Ahora bien, a efectos de la revisión que realiza esta instancia, es preciso citar las características técnicas esenciales reclamadas por la solicitud en estudio, como sigue:

Reivindicación independiente 1

Una composición de combustible de hidrocarburo de azufre bajo para reducir los contaminantes ambientales en un Combustible Marino Pesado que consiste esencialmente de: un combustible marino residual de alto azufre 100% hidroprocesado y Materiales Diluyentes, en donde antes de hidroprocesar el combustible marino pesado de azufre alto cumple con ISO 8217: 2017 pero tiene un contenido de azufre (ISO 14596 o ISO 8754) mayor a 0.5% en peso; y en donde el combustible marino pesado de azufre bajo cumple con ISO 8217: 2017 y tiene un contenido de azufre (ISO 14596 o ISO 8754) menor a 0.5% en peso; y en donde los Materiales Diluyentes se seleccionan del grupo que consiste de: materiales de hidrocarburo; materiales no hidrocarburo; y, materiales sólidos y combinaciones de los mismos.

A la luz de lo anterior se procede a revisar las enseñanzas del documento D1, enfatizando en las características principales que se divulgan en el documento citado.

Documento D1

El documento D1 divulga composiciones de combustible para depósitos marinos con bajo contenido de azufre y métodos para fabricarlas. La invención también se refiere a un residuo de vacío hidrotratado, no craqueado para usar en la fabricación de la composición

Resolución N° 24816

Ref. Expediente N° NC2019/0009842

de combustible para buques marinos con bajo contenido de azufre. Al contrario de las composiciones convencionales de combustible marino/búnker, la composición de combustible marino/búnker con bajo contenido de azufre utiliza principalmente componentes no fisurados, incluido un residuo de vacío hidrotratado (Resumen).

En cuanto a la composición, dicho documento revela un bicomcombustible con bajo contenido en azufre que comprende aproximadamente 50% en volumen a aproximadamente 100% en volumen de un residuo de vacío hidrotratado no craqueado; hasta aproximadamente 10% en volumen de una corriente de hidrocarburo de primer intervalo de ebullición de diésel; y hasta alrededor del 40% en volumen de una corriente de hidrocarburo de segundo intervalo de ebullición diésel (Reivindicación 14). Donde la composición comprende menos de 500 ppm de azufre (Reivindicación 24).

Así las cosas, al comparar las características reclamadas con aquellas divulgadas por el documento D1 se concluye que existe identidad de materia como se advierte a continuación:

Reivindicación 1	D1
<u>Una composición de combustible de hidrocarburo de azufre bajo</u> para reducir los contaminantes ambientales en un Combustible Marino Pesado que consiste esencialmente de: <u>Un combustible marino residual de alto azufre 100% hidroprocesado y</u> <u>Materiales Diluyentes</u> , en donde: Antes de hidroprocesar el combustible marino pesado de azufre alto cumple con ISO 8217: 2017 pero tiene un contenido de azufre (ISO 14596 o ISO 8754) mayor a 0.5% en peso; y en donde: el combustible marino pesado de azufre bajo cumple con ISO 8217: 2017 y <u>tiene un contenido de azufre (ISO 14596 o ISO 8754) menor a 0.5% en peso; y en donde los Materiales Diluyentes se seleccionan del grupo que consiste de: materiales de hidrocarburo; materiales no hidrocarburo; y, materiales sólidos y combinaciones de los mismos</u>	Composiciones de combustible para depósitos marinos con bajo contenido de azufre (Resumen) Una composición de bicomcombustible con bajo contenido de azufre que comprende: de aproximadamente 50% en volumen a aproximadamente 100% en volumen de un residuo de vacío hidrotratado no craqueado (Reivindicación 14). Hasta aproximadamente 10 % en volumen de una corriente de hidrocarburo de primer intervalo de ebullición de diésel; y hasta alrededor del 40% en volumen de una corriente de hidrocarburo de segundo intervalo de ebullición diésel (Reivindicación 14). Donde la primera corriente de hidrocarburo con rango de ebullición diesel no tiene más de aproximadamente 20 ppm de azufre, y la segunda corriente de hidrocarburo con rango de ebullición diesel no tiene más de aproximadamente 10 ppm de azufre y menor a menor a 1200 ppm (Reivindicación 14, 18).

*Las concentraciones de azufre divulgadas en el documento D1 están por debajo del 0.5% en peso de la composición.

A la luz de lo anterior, esta Oficina reitera que las enseñanzas del documento D1 anticipan en su totalidad las características técnicas tal y como fueron reclamadas.

Frente a los argumentos de la sociedad recurrente relacionados con la falta de

Resolución N° 24816

Ref. Expediente N° NC2019/0009842

divulgación del método por medio del cual se logra el producto de residuo de vacío hidrotratado sin craquear del documento D1, en esta revisión se reitera que la categoría inventiva reivindicada y bajo estudio es de producto, no de método ni tampoco de producto reclamado en términos de su proceso, por lo que, el análisis se debe centrar en establecer si las características técnicas esenciales de la composición reclamada, se encuentran reveladas en el estado de la técnica que se encuentra disponible, lo cual se confirmó mediante la comparación que efectuó esta Oficina entre las características de la composición reclamada y aquellas reveladas en el documento D1.

En vista de lo señalado en el párrafo anterior, esta Oficina se aparta de la opinión de la sociedad recurrente cuando considera que la composición reclamada resulta distinta a la revelada en el documento D1 debido a que se obtienen por procesos diferentes. Para el caso que nos compete, no es procedente tener en cuenta: cómo se obtuvo la composición revelada en el documento D1, toda vez que va más allá del alcance reclamado por la solicitud que se circunscribe al producto. En contraste, si la solicitud reclamara el proceso de elaboración de la composición esta Oficina tendría la obligación de efectuar el análisis de patentabilidad, sin embargo, la categoría de procedimiento no forma parte del objeto y alcance de la invención reclamada en el último pliego reivindicatorio evaluado.

Además, se le recuerda a la sociedad recurrente que la búsqueda del estado de la técnica pertinente permitió recuperar un antecedente que divulga composiciones idénticas a las reivindicadas, motivo por el cual, esta Oficina elevó objeciones frente a la novedad de la invención reivindicada, teniendo en cuenta lo siguiente:

- Que la fecha de publicación es anterior a la fecha de prioridad reivindicada por la solicitud;
- Que el documento es de acceso público;
- Que anticipa la totalidad de las características técnicas esenciales reclamadas de manera clara, precisa y directa.

Asimismo, es necesario señalar lo que el Consejo de Estado¹ ha señalado que se deben cumplir las siguientes reglas a efectos de determinar la novedad de una invención:

“a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica’.”

Aunado a lo anterior, es pertinente referenciar el Manual Andino² (en su última edición) que orienta el análisis de novedad de la siguiente manera:

*“Un producto no se convierte en nuevo simplemente por el hecho de que se produce mediante un procedimiento nuevo. Es decir, **una reivindicación de esta***

¹ Consejo de Estado. Boletines.

<https://www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/36/F110010324000-2000-06608-01.pdf>

²MANUAL ANDINO PARA EL EXAMEN DE PATENTES / Primera edición, 12 de agosto de 2022. Pág.59

Resolución N° 24816

Ref. Expediente N° NC2019/0009842

naturaleza carece de novedad si en el estado de la técnica existe un producto sustancialmente idéntico al producto reivindicado, aun cuando no se divulgue su procedimiento de obtención. En estos casos, la carga de la prueba de una característica supuestamente distinta en el producto definido por su proceso de fabricación recae en el solicitante, quien debe proporcionar evidencia de que la modificación del proceso da como resultado un producto distinto del conocido, por ejemplo, al demostrar que existen diferencias claras en las propiedades de los productos.” -Negrita y Subraya fuera del texto original-.

Como consecuencia de lo anterior, la Oficina discrepa de lo expuesto por la sociedad recurrente cuando argumenta que la falta de divulgación sobre la forma como se obtuvo la composición en el documento D1, conduce a que este antecedente no pueda ser considerado a efectos del estudio de la novedad de la composición reclamada. De tal suerte que, se reitera que la reivindicación 1 tal y como se encuentra reclamada no presenta características técnicas de la composición que la hagan diferente frente a la composición revelada por el documento D1.

Adicional a lo expresado líneas arriba, esta Oficina se permite citar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina³ en relación con la importancia del capítulo reivindicatorio y la manera como delimita el análisis de patentabilidad de la invención:

“[...] las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y concisas. Agrega la jurisprudencia del Tribunal que “Su fundamento radica pues en la descripción respectiva, de forma tal que el alcance de la reivindicación corresponda y se justifique con el contenido de aquella”.

“[...] las reivindicaciones presentadas deben ser totalmente claras y precisas lo que significa que, en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, sólo si la situación lo exige podrá contener elementos que sirvan para aclararla”. – subrayado fuera de texto-.

En virtud de lo anterior, esta Oficina enfatiza en que las reivindicaciones determinan el ámbito de protección que se otorga a través de la patente y por tratarse de un documento con contenido técnico con alcance jurídico, su redacción debe ser suficientemente clara y concisa.

En el presente caso se advierte que las propiedades como el punto de ebullición, no son características que hagan distinta la composición reclamada de aquella divulgada en el antecedente técnico, toda vez que dicha característica no fue definida y por lo tanto reclamada en el capítulo reivindicatorio evaluado por esta Oficina y, por lo tanto, a diferencia de lo señalado por la recurrente, no es posible atribuir diferencias a características o propiedades que no forman parte de las características esenciales de la invención, así que, dichos argumentos no resultan procedentes.

³PROCESO 95-IP-2010, publicado el 27 de enero de 2011.

Resolución N° 24816

Ref. Expediente N° NC2019/0009842

Asimismo, se le recuerda a la sociedad recurrente que las ventajas comerciales no son características técnicas esenciales, y en este sentido, tampoco corresponden a propiedades que sean relevantes a la hora de diferenciar una composición de aquella comprendida en el estado de la técnica.

De las declaraciones del experto

Respecto a las declaraciones del experto allegadas en la etapa de recurso, tras la revisión de las mismas, esta Oficina advierte que el análisis llevado a cabo por el ingeniero Jeffrey G. Nichols se enfoca en confirmar si a partir del contenido de lo descrito en el documento D1 es posible llegar a la composición divulgada en dicho documento, lo cual se puede confirmar en las conclusiones a las que llega posterior a la evaluación del documento D1, por citar un ejemplo: *“Basado en mi educación y experiencia, la persona ordinaria habilidad en la técnica, dadas las enseñanzas de Robinson en su totalidad, y más específicamente el texto y las Tablas del Ejemplo 1 y la FIG. 1, y con el conocimiento de al menos las declaraciones en los párrafos 35-45 y las conclusiones establecidas en este documento, no está capacitado, sin experimentación indebida o información adicional, para llevar a cabo el proceso descrito e ilustrado por el Ejemplo 1 y la FIG. 1 de la referencia de Robinson, al menos porque la fuente y/o propiedades y las características de seis de las siete corrientes de alimentación de hidrocarburos alimentadas a una unidad de hidrotreatmento “RESID” (alimentación cat) no son reveladas por la referencia de Robinson o son desconocidas o no se pueden conocer con certeza (ítems 46, 48, 141)”*.

Asimismo, respecto al residuo de vacío “VAC RES”, los argumentos del ingeniero Jeffrey G. Nichols también apuntan a lo descrito en el ejemplo 1 del documento D1, del cual considera no contener todas las características necesarias que le permita al técnico medianamente versado llevar a cabo el método sin experimentación excesiva o información adicional. También argumenta que según su experiencia existen dos razones por las que dicho materia no se puede considerar como VAC RES, y tienen que ver con las características del punto de ebullición y la viscosidad y los datos de carbón Conradson, al considerar que los puntos de ebullición sugieren al menos un volumen mayoritario (más del 60% y hasta el 95%) de los hidrocarburos presentes que no son los de una fracción de hidrocarburo “residuos al vacío” destilada de un barril de petróleo crudo.

De tal suerte, que la opinión experta del señor Nichols y los argumentos ofrecidos en su declaración no se refieren de manera directa a las características de la composición reclamada y en ese sentido, no desvirtúan en ningún sentido la conclusión consignada en la Resolución impugnada frente a la falta de novedad de la solicitud.

De la evaluación de la altura inventiva de la invención

Si bien la sociedad recurrente presenta argumentos en favor de la altura inventiva de la materia reclamada, la Oficina reitera que al no existir diferencias respecto a los componentes ni frente a las cantidades que hacen parte de la composición reclamada, no hay elementos para evaluar la motivación o sugerencia, el aporte realizado y el efecto técnico logrado por la invención. Como consecuencia, para la presente revisión de legalidad, estos no son argumentos que deban ser debatidos, toda vez que el requisito por medio del cual se concluyó que la materia no era susceptible de patentabilidad es el de novedad y no el de nivel inventivo.

Resolución N° 24816

Ref. Expediente N° NC2019/0009842

No obstante, es de resaltar que, en los argumentos presentados por la sociedad recurrente no se logra explicar claramente cuáles serían las diferencias relacionadas con un aporte técnico frente a las divulgaciones del estado de la técnica, de manera que no hay razón para discutir el mérito inventivo de la materia reclamada.

De las concesiones foráneas

En cuanto a las concesiones extranjeras mencionadas por la sociedad recurrente, esta Oficina se permite insistir en que en materia de patentes imperan los principios de territorialidad, autonomía e independencia, de manera que cada país es autónomo al momento de conceder o denegar un privilegio de patente de invención, debido a que lo hace con base en sus propios análisis y exámenes de patentabilidad, las circunstancias del caso y, por supuesto, la normativa aplicable.

Lo anterior, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 14 de la citada Decisión 486, donde se menciona que es deber de la Oficina realizar el examen para la concesión de patentes de invención, el cual debe ser autónomo, integral y motivado, en especial en aquellos casos donde se determine la ausencia manifiesta de novedad o de nivel inventivo de la solicitud. Esto quiere decir, que la Oficina Nacional competente es libre de tomar una decisión a su criterio, sin desconocer que tiene que estar debidamente justificada por un estudio minucioso de la solicitud, junto con la adecuada aplicación de las normas, que para el caso son los requisitos contentivos en los artículos 14 a 51 de la citada Decisión⁴.

En vista a lo mencionado anteriormente, esta Superintendencia encuentra que no le asiste razón a la sociedad recurrente en cuanto a que la presente invención reclamada es diferente de la composición del estado de la técnica trasladado D1, tal como se indicó en los párrafos anteriores. Es decir, del resultado del presente análisis se puede concluir que, con base en las enseñanzas reveladas en el estado de la técnica, se cuenta con la información suficiente para confirmar que las características reclamadas se encuentran anticipadas en su totalidad por el estado de la técnica. Por lo tanto, no se encuentra mérito alguno para revocar la resolución impugnada.

De las peticiones de la sociedad recurrente con motivo del recurso

Basado en los argumentos aquí planteados no es posible acceder la petición de la sociedad recurrente sobre la revocatoria de la Resolución recurrida, toda vez que fue confirmado que en el estado de la técnica existe una composición de HMFO que anticipa todas las características técnicas esenciales reclamadas, y por lo tanto, el requisito de novedad no fue superado.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

⁴ Revisar desde Capítulo I -De los Requisitos de Patentabilidad hasta Capítulo V – De Los Derechos que confiere la Patente.

Resolución N° 24816

Ref. Expediente N° NC2019/0009842

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Confirmar la Resolución N° 76661 de 31 de octubre de 2022, de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido de la presente Resolución a MAGEMA TECHNOLOGY, LLC, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 20 de mayo de 2024

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



Firmado digitalmente
por: CIELO ELAINNE
RUSINQUE URREGO
Fecha: 2024.05.20
23:01:26 COT
Razón: Validez
jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.