

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 37559

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-137860

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. 9159 del 08 de marzo de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada: "AISLADOS ANTIMICROBIANOS Y ANTI-INFLAMATORIOS DE EXTRACTO DE REGALIZ", con fundamento en el artículo 15 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio se encuentra excluida de patentabilidad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 18 de abril de 2013 con el No. 09-137860-00010-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad TOM'S OF MAINE, INC., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente manifiesta respecto a la patentabilidad de la invención que "...la invención se refiere a un producto... En ningún momento se reivindica una planta o una parte de una planta... Si bien es cierto que las reivindicaciones tienen como componente un extracto de raíz de la planta gliciriza sp, se debe tener en cuenta que un extracto también es un producto... el examinador no proporciona en ningún momento algún argumento objetivo para concluir que los extractos, que contienen concentraciones elevadas de flavonoides prenilatados para proporcionar beneficios mejorados al extracto, sean exactamente iguales a lo que se encuentra en la naturaleza..."

Finalmente, el solicitante concluye diciendo que "...las reivindicaciones de la presente solicitud revelan materia que es considerada una invención... lo que se reivindica es un producto (composición) caracterizada por comprender otro producto de manufactura humana (un extracto) y que definitivamente no se encuentra como todo o como parte en la naturaleza."

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

Página 1 de 3

Al contestar favor indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Cod Verificación: 341949908

S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5737020
Call Center 5920400. Línea gratuita Nacional 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 37559

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-137860

Con relación a la patentabilidad de la materia reivindicada es importante resaltar que a pesar de encabezar las reivindicaciones como "una composición", esta no se caracteriza apropiadamente toda vez que no se encuentran las características técnicas esenciales que la definen como son sus componentes y la proporción de los mismos, lo cual llevará a la solución de un problema técnico objetivo. Ahora bien, de la lectura del capítulo reivindicatorio la persona del oficio normalmente versada en la materia entiende que lo que en realidad se pretende patentar es un extracto de una planta, lo cual, contrario a lo afirmado por el recurrente, no es un producto sino la parte de una planta, un ser vivo, y por lo tanto no es una invención.

Por lo anterior, luego del empleo del Diagrama P-T, que trae a colación el recurrente, se llega a la misma conclusión, pues a la pregunta "*¿Define la reivindicación un producto o un procedimiento?*", la respuesta es NO pues lo que realmente se reivindica es un extracto, es decir, la parte de una planta.

Finalmente, en cuanto a la solicitud divisional con radicados No. 13-100118-00000-0000 y 09-137860-00011-0000 de fecha 18 de abril de 2013 se encuentra que no implica una ampliación de la materia contenida en la divulgación de la solicitud inicial, por lo cual será tenida en cuenta para estudio por esta Oficina.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no se considera una invención y en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 9159 del 08 de marzo de 2013, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aceptar la divisional de la solicitud presentada con radicados No. 13-100118-00000-0000 y 09-137860-00011-0000 de fecha 18 de abril de 2013 y remitirla a estudio para efecto de un pronunciamiento sobre la patentabilidad de la invención.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 37559

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

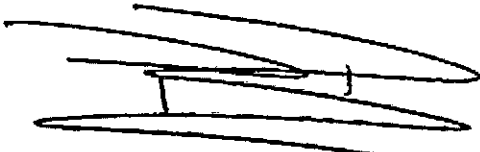
Rad. PCT/09-137860

sociedad TOM'S OF MAINE, INC., entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., el 24 Jun 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO
jcadena@bc.com.co

Elaboró: Rubiela Pacanchique Vargas ✓
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓