

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 36908

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-001812

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. 6072 del 25 de Febrero de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada: "COMPOSICIÓN ANTIFÚNGICA ACUOSA LIBRE DE SAL DE CLORURO, MÉTODO PARA PRODUCIR LA MISMA, MÉTODO ANTICORROSIVO QUE LA COMPRENDE Y PRODUCTOS AGRICOLAS Y ALIMENTOS QUE LA CONTIENEN", 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 de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 10 de Abril de 2013 con el No. 10-001812- -00010-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad DSM IP ASSETS B.V., por intermedio de apoderado interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente manifiesta respecto a las anterioridades que:

"D3 establece que las composiciones opcionalmente pueden comprender 'especies (incluida la sal)' (Párrafo 0030)...", además el recurrente indica lo siguiente: "D3 sí está haciendo una enseñanza directa en cuanto a la participación de sales de cloruro en las composiciones allí reportadas...", que en los ejemplos divulgados por D3 ya se está dando una evidencia clara del uso de sal y de un ácido diferente al divulgado por la solicitud, lo cual alejaría claramente el documento D3 del estado de la técnica cercano a la presente solicitud. Además, como se observa claramente en los ejemplos divulgados en la anterioridad, no enseña o sugiere una combinación como de la presente solicitud toda vez, que en estos ejemplos no se divulga goma xantano, natamicina, ácido cítrico o lactato, en cambio se observa que se emplea mayonesa Hellmann's Real y ácido fosfórico al 85%.

D1, agrega, "enseña composiciones de natamicina que deben comprender ácido propiónico, ácido benzoico o ácido sórbico. En clara contraposición a estas enseñanzas, la presente invención cubre composiciones que no comprenden ácido propiónico, ácido benzoico o ácido sórbico, por el contrario, comprenden ácido cítrico y lactato".

Página 1 de 5

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 36908

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-001812

Concluye que *"...ninguna de las referencias D1 y D3 enseñan o sugieren componentes reclamados en la presente invención, principalmente, debe quedar claro que una persona medianamente versada en la materia técnica no habría podido estar motivada para hacer composiciones libres de sal de cloruro que contengan natamicina, goma xantano, ácido cítrico y lactato."*

En cuanto a D2 manifiesta que *"únicamente hace referencia a la adición de goma xantano a la suspensión anti-fungica de natamicina como agente espesante que mejora su estabilidad... pero no hace ninguna sugerencia en cuanto que se pueda reducir la corrosión gracias a la ausencia de sal de cloruro en composiciones"*.

Señala a continuación que *"en cuanto al salto inventivo de la presente invención contrario a lo afirmado en la resolución impugnada, los resultados aportados mediante escrito radicado en esta Entidad el 29 de enero de 2013 con el No. 10-001812-00007-0000 demuestran que las composiciones reclamadas tienen una estabilidad microbiana inesperadamente mejorada, propiedades mejoradas de secado y propiedades de corrosión reducida, cuando se compara con otras composiciones que contienen natamicina como se indicó en la memoria descriptiva."*

Finalmente, el recurrente, en relación al estudio de nivel inventivo, dice que *"...el análisis presentado en el referenciado Concepto Técnico estaría enmarcado dentro de lo que en el ámbito de las patentes se conoce como 'hindsight', o análisis retrospectivo..."*

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

En relación al argumento del recurrente respecto a la anterioridad D3, esta Oficina considera que si bien es cierto que en el párrafo 30 de dicho documento indica que las composiciones pueden contener especias (incluyendo sal), dicha inclusión es "opcional" y no corresponde a una característica técnica esencial de las composiciones divulgadas en D3 porque su presencia es opcional; y en cuanto a la divulgación de los ejemplos, es importante señalar que una invención no está limitada por los ejemplos allí ilustrados toda vez que estos son de carácter ilustrativo y no limitativo.

En cuanto al hecho de que la composición de D1 debe comprender ácido propiónico, ácido benzoico o ácido sórbico, esta Oficina considera que esto es una clara contradicción a lo revelado en el capítulo reivindicatorio (pág. 4, líneas 4 a 7 donde, se indica: *"Compuestos ácidos apropiados incluyen, pero no se limitan a*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 36908

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-001812

ácido cítrico, ácido propiónico, ácido acético, ácido benzoico, ácido cinámico, ácido diacético, ácidos de lúpulo y ácido sórbico, siendo preferido el ácido cítrico. Diferentes ácidos pueden estar presentes en las composiciones de la invención". De otra parte, es importante señalar que la reivindicación 1 menciona "una composición anti-fúngica acuosa libre de sal de cloruro que comprende esencialmente...", y que el término "esencialmente" permite entender que si bien la composición comprende natamicina, goma de xantano, ácido cítrico y lactato, ésta puede comprender además otros componentes como los revelados en la descripción.

En respuesta al argumento según el cual las anterioridades D1 y D3 no hacen sugerencia de composiciones libres de sal de cloruro, que a su vez contengan natamicina, goma xantano, ácido cítrico y lactato, esta Oficina aclara que el hecho de no divulgarse una composición específica como la que indica el solicitante es razón suficiente para reconocer la novedad, mas como se le indicó en el Oficio 19936 y mediante la Resolución No. 6072 del 25 de Febrero de 2013, la invención carece de nivel inventivo teniendo en cuenta las enseñanzas de los documentos D1 y D3 que se mencionan a continuación.

D1 divulga una composición antifúngica que comprende un agente antifúngico de polieno (Natamicina [reiv. 1 y 2]), un compuesto antifúngico ácido o la sal del mismo que puede ser seleccionado de ácido benzoico, ácido propiónico o ácido sórbico y un ácido adicional o sal del mismo que puede ser seleccionado de ácido acético (reiv. 4) o ácido láctico (reiv. 4).

D3 divulga una composición conservante para composiciones alimenticias, microbiológicamente estable que comprende componentes adecuados que pueden ser clasificados en general como antibióticos, agentes quelantes, conservantes aromáticos, ésteres, enzimas y mezclas de ellos, dentro de estos componentes se menciona natamicina (párrafo [0015]), goma xantano (párrafo [0030]), ácido cítrico (párrafo [0022]) y Lactato (párrafo [0022]).

Teniendo en cuenta las enseñanzas mencionadas en los párrafos anteriores es claro que las anterioridades no divulgan específicamente la mezcla de los componentes reclamados, no obstante, es importante señalar que tanto las composiciones antifúngicas mencionadas en D1 y D3, así como la contenida en la presente solicitud, están libres de sales de cloruro. En este sentido se le aclara al recurrente que ninguno de los documentos D1 o D3 menciona la adición de cloruro de sodio o un ácido en forma de sal de cloruro como componente esencial de las composiciones enseñadas. De conformidad con lo anterior, una persona del oficio normalmente versada en la materia, tendría toda la motivación e información necesaria, a partir del estado del arte citado (D1 y D3), para definir una composición específica como la acá reclamada, que no requiera la adición de sales de cloruro, con la plena expectativa de éxito en cuanto a lograr una buena

Página 3 de 5

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 36908

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-001812

actividad, una buena estabilidad y un nivel de corrosión igual a cero, hecho que constituye una clara evidencia que si es posible derivar la presente invención de los documentos D1 y D3, reafirmando entonces que la presente invención no presenta nivel inventivo.

En respuesta a que el documento D2 no hace ninguna sugerencia respecto a que se pueda reducir la corrosión gracias a la ausencia de sal de cloruro en las composiciones enseñadas, esta Oficina le aclara al recurrente, que si bien D2 no menciona que se reduzca la corrosión la misma composición indica que no hay presencia de sales de iones cloruro, y este hecho es un claro indicio para una persona del medio versada en la materia que las composiciones divulgadas en D2 no presentarían corrosión, aun si no se menciona la solución al problema técnico.

En cuanto al salto inventivo de la presente invención, se le aclara al solicitante, que si bien los resultados mostrados mediante escrito radicado en esta Entidad el 29 de enero de 2013 con el No. 10-001812-00007-0000 demuestran que las composiciones reclamadas tienen una estabilidad microbiana, no se observa la solución al problema técnico, que según lo presentado en la página 2 líneas 8 a 11 de la descripción consiste en: "... Sin embargo, el uso de composiciones da a lugar a problemas significantes con respecto a la corrosión de los equipos de proceso tales como máquinas usadas en las plantas de procesamiento de alimentos..." así bien, a pesar que hay una estabilidad microbiana, no hay resultados que demuestren disminución en la corrosión y por tal razón no se puede concluir que haya una mejora técnica de la presente solicitud con respecto a las anterioridades citadas.

Par finalizar, con respecto al argumento que el estudio de nivel inventivo se realizó por análisis retrospectivo o "hindsight", se aclara al recurrente que el análisis de nivel inventivo no fue realizado en forma retrospectiva, tal como se ha evidenciado, toda vez que el examen de patentabilidad se desarrolló con base en los conocimientos que tenía el técnico de nivel medio en la materia para la fecha de prioridad de la solicitud, así como con el conocimiento divulgado en los documentos previamente publicados. Por lo tanto, a partir de estos conocimientos era perfectamente posible lograr el objeto reivindicado en la presente invención.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de nivel inventivo; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE:

Página 4 de 5

Al contestar favor indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Cod Verificación: 520881219

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: 36908

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-001812

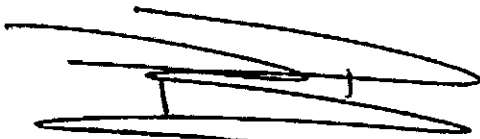
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 6072 del 25 de Febrero de 2013, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad DSM IP ASSETS B.V., 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 20 Jun 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora

DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN

notificaciones@clarkemodet.com.co

Elaboró: Jhonattan Sanchez Sanchez ✓

Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia ✓

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓