

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 1606

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/10-037473

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 5 de abril de 2010, con el N° 10-037473-00000-0000, por la sociedad Johnson Matthey PLC., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "MÉTODO DE MARCACIÓN", que corresponde a la solicitud internacional PCT/GB2008/050656 del 4 de agosto de 2008.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 627 del 20 de abril de 2011, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 16729 y notificado por fijación en lista el 25 de septiembre de 2012 se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico visibles a folios 96 a 98 del cuaderno administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión, para la concesión de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 10-037473-00007-0000 del 19 de diciembre de 2012, respondió oportunamente el requerimiento formulado, y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 11 (Fls. 104 y 105) que reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina "*Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.*"

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 11 contenidas en los folios 104 y 105, no cumplen con el requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención

El objeto de la invención se refiere a la necesidad de proporcionar un método de identificación de aceites vegetales que hayan sido producidos de manera sostenible.

Página 1 de 4

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 1606

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/10-037473

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un método de identificación de un producto que comprende: a) adicionar a dicho producto un material trazador, b) analizar una muestra de dicho producto determinando la presencia de dicho trazador caracterizado por que el producto comprende un producto natural bio-derivado.

6.2. Determinación del estado de la técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad invocada, es decir, el 28 de septiembre de 2007.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento anterior a la fecha de prioridad invocada, relacionado con la materia de la solicitud en estudio.

Item	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO 9506249	"Marking of Products to Establish Identity and Source"	02/Marzo/1995

El documento D1¹ divulga un método para marcar un producto para su identificación en el que se asocia un marcador compuesto de un hapteno de bajo peso molecular unido covalentemente a un compuesto con el producto. El marcador no es perjudicial para el producto, es inerte y no está asociado con el producto. La invención también tiene marcadores de hapteno producidos por unir covalentemente un hapteno a un monómero funcional y polimerizar el monómero hapteno marcado (resumen).

6.3. Novedad.

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486:

"Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida".

En el presente caso, el método reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que, la reivindicación 1 se refiere a: "un método de identificación de un producto..." (Fl. 104).

La tabla siguiente presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el documento D1, que representa el estado de la técnica:

¹[http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=9506249A1&KC=A1&FT=D&ND=&date=19950302&DB=&locale=en_EP)

[CC=WO&NR=9506249A1&KC=A1&FT=D&ND=&date=19950302&DB=&locale=en_EP](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=9506249A1&KC=A1&FT=D&ND=&date=19950302&DB=&locale=en_EP)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 1606
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/10-037473

Características esenciales	D1
Método de identificación de un producto que comprende:	Método de identificación de un producto comprende (resumen).
a) Adicionar a dicho producto un material trazador que comprende al menos un compuesto trazador, que es aceptable para el uso como un aditivo en alimentos.	La adición a dicho producto de un material trazador (ver resumen) que comprende un compuesto trazador que es aceptable para el uso como aditivo en alimentos (Pág. 15, líneas 2-4).
b) Analizar una muestra de dicho producto determinando la presencia de dicho trazador compuesto determinado si dicha muestra es una muestra del producto marcado.	Posteriormente el análisis de una muestra de dicho producto para determinar la presencia de dicho compuesto trazador, para determinar si dicha muestra es una muestra del producto marcado (Pág. 21, líneas 28-30), en el que el al menos un compuesto trazador se selecciona entre un compuesto que está catalogado como un aditivo alimentario autorizado por la (FDA) (Pág. 15, líneas 2-4).
Caracterizado porque el producto comprende un producto natural bio-derivado que comprende un aceite, grasa o alcohol procedente de una fuente vegetal o animal.	El producto marcado puede ser un líquido como alcohol (vino, whisky, jerez, ginebra y vodka que es un producto natural bio-derivado) (Pág. 19, líneas 31-32).

De acuerdo con el cuadro anterior donde se comparan las características técnicas de la reivindicación 1 con la anterioridad D1, se concluye que el método de identificación de un producto ya era conocido en el estado de la técnica como se evidencia en la anterioridad encontrada. Por lo anterior la reivindicación 1 no es nueva.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 11 no mencionan alguna característica que haga nuevo el método de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

En referencia al argumento de la solicitante, según el cual *"se le recuerda al examinador que una divulgación general, como la D1, no puede afectar la novedad de una divulgación particular, como la de la presente solicitud"*, no es persuasivo, ya que como se ha demostrado en el trámite, dicho documento anticipa todas y cada una de las características técnicas esenciales del método reclamado ya que está caracterizado de forma muy general, además dicho documento tiene relación suficiente con el problema técnico de que trata la invención *"la identificación de un producto"*, independientemente del producto a identificar. Por lo tanto, la solicitud en trámite no cumple los requisitos de patentabilidad exigidos por la Decisión 486.

Es oportuno aclarar que durante el trámite se requirió a la solicitante por deficiencias en la caracterización de la materia a proteger en lo referente a la claridad, y aunque la solicitante modificó el capítulo reivindicatorio, persisten algunas de las objeciones que fueron trasladadas y continuo caracterizando el objeto a proteger incorrectamente mediante resultados a obtener *"formando un producto marcado"*, y términos indefinidos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 1606

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/10-037473

"al menos". Se recuerda que una reivindicación de método, procedimiento o proceso se caracteriza en términos de la secuencia de etapas o pasos de transformación de la materia y las condiciones específicas para llevarlo a cabo y no en términos de resultados a obtener, usos, ventajas o efectos.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

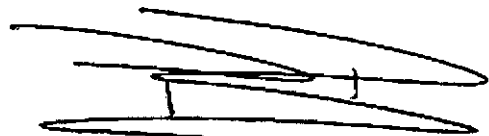
ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "MÉTODO DE MARCACIÓN".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Johnson Matthey PLC., entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 28 Ene 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora

DILIA MARÍA RODRÍGUEZ D'ALEMAN

info@clarkemodet.com.co

notificaciones@clarkemodet.com.co

Elaboró: Yenny Marcela Campos Borda ✓

Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro ✓

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓