

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 50012

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-037473

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. 1606 del 28 de enero de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada: "MÉTODO DE MARCACIÓN", con fundamento en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 06 de marzo de 2013 con el No. 10-037473-00010-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad JOHNSON MATTHEY PLC., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente señala que *"...la novedad debe contemplar los siguientes aspectos: -Que la invención en estudio esté contenida de forma **TOTAL y ABSOLUTA** en el documento que se menciona como anterioridad ...", y que se debe analizar el valor agregado que aporta la invención: que, "...la presente solicitud reclama un método para identificar compuestos de origen vegetal o animal particularmente de aceites, grasas o alcoholes", y que por su parte "la anterioridad D1 establece en la página 19, líneas 28-35, lo siguiente: 'Ejemplos de productos fluidos pueden incluir productos a base de aceites (...); bebidas tales como vino, whisky, jerez...'"*.

Con lo cual especifica que dicha anterioridad no menciona grasas ni aceites de origen vegetal o animal, y en cuanto a alcoholes se refiere, hace mención a bebidas alcohólicas, *"Por lo tanto, la anterioridad D1 no enseña ni sugiere todas y cada una de las características de la presente solicitud, por lo que no puede afectar la novedad de la misma..."*.

Por lo anterior, el recurrente solicita que se revoque la resolución No. 1606 del 28 de enero de 2013.

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

Esta Oficina aclara que el estudio de novedad se sustenta en que la reivindicación independiente debe contener la materia que se desea proteger y todas las características técnicas esenciales de la invención las cuales la definen y la hacen

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 50012

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-037473

o pudieran hacerla distintiva del estado de la técnica. En vista de lo anterior, dicha reivindicación independiente del nuevo capítulo reivindicatorio no presenta características que la pudieran hacer diferente o novedosa.

Siendo así las cosas, con relación al argumento según el cual D1 no define cada una de las características de la invención, esta Oficina considera que el documento D1 refiere un método de identificación de un producto, el cual se asocia con un marcador compuesto, que no es perjudicial para el producto y es inerte, que incluye la adición de un producto de material trazador, con posterior análisis para determinar la presencia de dicho material trazador dentro del producto, y dicho producto a identificar puede ser un líquido / bebidas tal como vino, whisky, jerez, ginebra y vodka, (Pág.19, líneas 31-32) (siendo estos, alcoholes producidos a partir de bio-derivados naturales), siendo éstas, las mismas características técnicas de la invención definida en la reivindicación independiente 1.

En cuanto a que la solicitud reclama un método para identificar compuestos de origen vegetal o animal, cabe mencionar que dichas características son optativas, puesto que mencionan que el producto comprende un producto natural bio-derivado que comprende un "aceite, gasa o alcohol", por lo cual, dicho producto natural puede ser un alcohol, siendo esta una característica no limitativa, por otro lado se encuentra escrita de forma general, puesto que no restringe el tipo de alcohol que se quiere identificar. Siendo así, los ejemplos de la anterioridad D1 enseñan diferentes tipos de productos a los cuales se les puede realizar el proceso de identificación de compuestos, entre los cuales están el vino, whisky, jerez, ginebra y vodka (Pág.19, líneas 28 a 35), que caben dentro de la línea de los alcoholes bio-derivados, con lo cual se desvirtúa el hecho que D1 no sugiere las características de la invención.

Por otro lado, la solicitud menciona dentro del capítulo descriptivo "...una aplicación preferida de dicho método de identificación de productos naturales bio-derivados, particularmente etanol y metanol..." (Fl.17), siendo el metanol resultado de la fermentación de productos naturales para la producción de alcoholes como el whisky o la ginebra, con lo cual se ratifica que los tipos de productos (alcoholes) a los cuales se puede identificar en el método de D1, anticipan la invención.

Finalmente, se reitera que el documento D1 revela las características técnicas de la solicitud, por tanto el objeto en cuestión no cumple con los requisitos que hacen posible el otorgamiento de patente.

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 novedad; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 50012

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-037473

impugnada.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 1606 del 28 de enero 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 JOHNSON MATTHEY PLC, 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 26 Ago 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora

DILIA MARIA RODRÍGUEZ D'ALEMAN

info@clarkemodet.com.co

notificaciones@clarkemodet.com.co

Elaboró: Olga Ximena Benavides Salazar ✓

Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro ✓

Revisó: Laura Victoria Camacho Castellanos ✓

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓