

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38922

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/10-074436

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. 62519 del 25 de octubre de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “ACEITE DE GIRASOL CON ELEVADA TERMOESTABILIDAD”, 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 12 de diciembre de 2013 con el No. 10-074436-00013-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente señala su desacuerdo en relación con lo afirmado por el examinador en cuanto a que la posibilidad de combinar el perfil de tecoferol de D2 con el aceite de D1 y de esta manera producir un aceite altamente estable térmicamente. Dicha conclusión puede estar sustentada en cuanto a que D2 menciona que a más alto contenido de beta-, gama-, y delta-tecoferol indicaría una mayor actividad antioxidante, que por su parte el documento D1 refiere que *“...un aceite que tiene un contenido más alto de ácido palmítico y esteárico ofrece una elevada termo estabilidad. La termo estabilidad de los aceites vegetales está determinada por el grado de saturación y la presencia de sustancias con propiedades antioxidante.”*

Por otro lado, sustenta que al tener el documento D1 buenas características de alta estabilidad térmica por poseer altos contenidos de ácidos palmítico y esteárico, no existiría incentivo para usar el tipo de aceite referido en dicho documento como base de partida para aumentar su termo estabilidad.

Respecto al nivel inventivo de la invención, menciona que no resultaría obvio para la persona medianamente versada en la materia combinar los perfiles de aceites que son diferentes, ya que esto implicaría el cruce de plantas de girasol que tiene perfiles diferentes y esto *“...no da lugar automáticamente a plantas de*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38922

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/10-074436

girasol que tienen los dos perfiles.” Por otro lado menciona que es poco probable predecir los componentes y sus concentraciones para poder alcanzar el resultado esperado, por lo que no resultaría obvio llegar al contenido determinado de ácidos grasos, ácido oleico y tocoferoles. Con lo cual concluye que la invención reivindicada posee nivel inventivo.

Con lo anteriormente sustentado, la recurrente solicita a este despacho revocar la Resolución impugnada, para obtener la concesión del privilegio de patente.

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

Frente a la combinación de las anterioridades D1 y D2 por sustentarse en que el documento D2 menciona que entre más alto es el contenido de tocoferoles es mayor su actividad antioxidante y el documento D1 refiere a que un alto contenido de ácidos grasos (palmítico y esteárico) le brinda mayor estabilidad térmica, por cuanto no creen viable utilizarlo como documento base para el análisis, se aclara que el hecho que dicho documento ya mencione un aceite estable térmicamente no lo excluiría para hacer un análisis de modificación de estabilidad por cuanto todas las composiciones siempre son susceptibles a mejora.

Ahora bien, en cuanto al estudio de nivel inventivo y el sustento de la recurrente en que no resulta obvio obtener los componentes de aceite toda vez que implicaría el cruce de plantas de girasol de diferentes perfiles, es importante aclararle al recurrente que la materia reivindicada es un compuesto y por tanto las características estudiadas son el tipo y las concentraciones de sus componentes dentro del mismo, por tanto, dichas afirmaciones no son relevantes en el estudio de nivel inventivo ya que tendrían que ver con el método por el cual llegó a obtener el aceite. Es decir, el estudio se enfoca en comparar las concentraciones de los compuestos dentro del aceite.

Teniendo en cuenta lo anterior, el análisis se realiza teniendo en cuenta las características del aceite de girasol de las anterioridades, el aceite del documento D1 comprende un contenido de ácido oleico de más de 5% y menos de 65% en peso basado en el contenido total de ácidos grasos, un contenido de ácido linoleico menor que 65% en peso basado en el total de ácidos grasos contenido, un contenido de ácido palmítico de más de 20% y menos de 40% en peso basado en el contenido total de ácidos grasos, un contenido de ácido esteárico de más de 3% y menos de 15% basado en el contenido total de ácidos grasos (resumen). Por su parte el documento D2 menciona aceite de semilla de girasol

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38922

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/10-074436

el cual posee entre 26 y 80% de tocoferoles en forma de delta-tocoferol (resumen), en donde la concentración de tocoferoles en forma de gamma-tocoferol y delta-tocoferol esta entre 0 y 70% y superior al 50% respectivamente (reivindicaciones 2 y 3), por lo que dicho aceite “...posee una gran estabilidad oxidativa y es óptimo para usos alimentarios e industriales...” (Pág.2, líneas 8 y 9).

Sin embargo, a pesar que los dos documentos mencionan características que pueden ayudar al técnico medianamente versado en la materia llegar al objeto de la composición de la invención, se advierte que las anterioridades no enseñan ventajas o efectos técnicos inesperados con base a los aceites obtenidos en términos de estabilidad térmica. Por lo anterior, esta Oficina advierte que no sólo hay nivel inventivo en cuanto a la composición de aceite de girasol reivindicado, sino que, además, éste presenta una ventaja técnica que antes no se tenía frente a lo revelado en los antecedentes D1 y D2 por cuanto presenta un efecto técnico de cómo obtener la composición mejorada de aceite de girasol, pudiéndosele reconocer el nivel inventivo.

Por lo anteriormente expuesto, resulta procedente revocar parcialmente la decisión impugnada para conceder la patente a las reivindicaciones 1 a 23 por cumplir los requisitos de patentabilidad. Por su parte, la reivindicación 24 no es objeto de patentabilidad por cuanto no cumple con lo dispuesto en el artículo 30 de la Decisión 486, al presentar falsa dependencia y contener términos generales que sugieren de forma imprecisa que la protección se extienda a otras posibles variaciones o modificaciones, por otro lado divulga la harina obtenida como el residuo del proceso de extracción de un aceite de semilla, sin que se haya reivindicado dicho método previamente.

ARTÍCULO CUARTO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: “ACEITE DE GIRASOL CON ELEVADA TERMOESTABILIDAD QUE COMPRENDE ÁCIDOS GRASOS Y TOCOFEROLES”.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 62519 del 25 de octubre de 2013, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38922

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/10-074436

fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

**“ACEITE DE GIRASOL CON ELEVADA TERMOESTABILIDAD QUE
COMPRENDE ÁCIDOS GRASOS Y TOCOFEROLES”**

Clasificación IPC: A23D 9/00.

Reivindicaciones: 1 a 22 incluida(s) en el radicado bajo el No. 10-074436-00010-0000.

Titulares: CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS.

Domicilio: Córdoba, España.

Inventores: Leonardo Velasco Varo, José María Fernández Martínez y Begoña Pérez Vich.

Prioridad(es) N°: P200703417 **Fecha:** 21 de diciembre de 2007 **País:** ES.

Solicitud internacional N°: PCT/ES2008/070220 **Fecha:** 27 de noviembre de 2008.

Vigente desde: 27 de noviembre de 2008. **Hasta:** 27 de noviembre de 2028.

ARTÍCULO TERCERO: Denegar la patente de invención solicitada para la reivindicación 24, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: Confirmar el contenido de la Resolución N° 62519 del 25 de octubre de 2013 en las restantes determinaciones.

ARTÍCULO QUINTO: La titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38922

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/10-074436

ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Consejo Superior de Investigaciones Científicas, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por estar agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 24 Jun 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

LUIS FELIPE CASTILLO GIBSON, lfcastillo@castillograu.com

Elaboró: Olga Ximena Benavides Salazar
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández