

Castillo Grau & Asociados

ABOGADOS

Señor
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Bogotá, D.C.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-074436- -00013-0000

Fecha: 2013-12-12 09:46:05 Dep. 2020 DIR.NUEVASOR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 4

Re: Expediente No. **PCT/ 10 – 074.436**
Fase Nacional de Solicitud de patente PCT
"ACEITE DE GIRASOL CON ELEVADA
TERMOESTABILIDAD"
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES
CIENTIFICAS.
RECURSO DE REPOSICION

Actuando en mi calidad de apoderado de la sociedad CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS., domiciliada en Madrid, España, por medio del presente escrito me permito manifestarle que, obrando dentro del término legal, interpongo RECURSO DE REPOSICION ante el Superintendente de Industria y Comercio, contra la Resolución No. 62519 del 25 de Octubre de 2013, proferida por esa Dependencia dentro del Expediente de la referencia y por medio de la cual, Negó la Patente de Invención denominada "ACEITE DE GIRASOL CON ELEVADA TERMOESTABILIDAD"

OBJETO DE ESTE RECURSO

1.- Que se REVOQUE el Artículo Primero de la Resolución No. 62519 del 25 de Octubre de 2013, por medio del cual, se Niega la Patente de Invención denominada "ACEITE DE GIRASOL CON ELEVADA TERMOESTABILIDAD"

2.- Que en su reemplazo se dicte la Resolución que CONCEDA la Patente de Invención denominada "ACEITE DE GIRASOL CON ELEVADA TERMOESTABILIDAD" a favor de la sociedad CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS.

Este recurso se fundamenta en los siguientes:

HECHOS

PRIMERO: El 21 de Junio de 2010, se presentó solicitud de fase nacional de la Patente de Invención titulada "ACEITE DE GIRASOL CON ELEVADA TERMOESTABILIDAD" a nombre de la sociedad CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS, solicitud a la que se le asignó el número de expediente 10- 074.436.





Castillo Grau & Asociados

ABOGADOS

SEGUNDO: Mediante el oficio No. 10530 del 19 de Agosto de 2010, se realizó requerimiento a la solicitud donde se solicita se allegue el documento de cesión.

TERCERO: El 20 de Diciembre de 2010, dentro del término legal, mi poderdante dio respuesta al requerimiento formulado.

CUARTO: El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 630 de 21 de Julio de 2011, y no se presentaron oposiciones a la solicitud.

QUINTO: Mediante oficio No. 7364 del 30 de Abril de 2013, se realizó un requerimiento a la solicitud en aplicación del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

SEXTO: El 11 de Septiembre de 2012, dentro del término legal, mi poderdante dio respuesta al requerimiento formulado, y presentó nuevas reivindicaciones.

SEPTIMO: Que mediante Resolución No. 62519 de 25 de Octubre de 2013 el Superintendente de Industria y Comercio Negó la Patente de Invención denominada "ACEITE DE GIRASOL CON ELEVADA TERMOESTABILIDAD". Considera el Superintendente que la solicitud de patente de invención incumple con el requisito de nivel inventivo, por lo cual, no puede ser concedida. Adicionalmente, considera:

"(...) En el presente caso, el producto reclamado en la solicitud no tiene nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 se refiere a: "aceite de emilla de girasol con elevada termoestabilidad con un contenido de ácidos grasos saturados (ácido palmitico y ácido esteárico)..." (...)

(...) Como se dijo anteriormente, el documento D1 es considerado el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga un aceite de semilla de girasol con un determinado contenido de ácidos grasos y útil en industria de alimentos en la que se requiere aceites con alta termoestabilidad (Pág. 3, líneas 34 a 37).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el aceite de semilla de girasol de D1 consiste en el contenido de tocoferoles presentes en el aceite.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el aceite de semilla de girasol de D1 consiste en el contenido de tocoferoles presentes en el aceite (...)

Ahora bien, teniendo en cuenta que el documento D2 se refiere a un contenido entre el 0% y el 70% del total de tocoferoles en forma de gamma-tocoferol (reivindicación 2) y un contenido en delta-tocoferol superior al 75% del total de tocoferoles en el aceite (reivindicación 5) y a su vez, indica que la máxima actividad antioxidante in Vitro, corresponde a beta-, gamma-, y delta-tocoferol, (Pág. 2, líneas 24 a 30); una persona normalmente versada en la materia, incluiría los tocoferoles de D2 en el producto de D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 a 24 no mencionan características inventivas adicionales, se considera que a las reivindicaciones tampoco tienen nivel inventivo (...)"



Castillo Grau & Asociados

ABOGADOS

OCTAVO: De acuerdo con lo anterior, considera el Despacho que la presente solicitud de Patente de Invención carece de nivel inventivo conforme lo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones el cual establece:

"Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica" (Subrayas fuera de texto).

Respetuosamente, los solicitantes no están de acuerdo, con esta afirmación del Examinador, conforme a las siguientes consideraciones:

El Examinador afirma que la persona medianamente versada en la materia técnica correspondiente combinaría el perfil de tocoferol de D2 (Es2233174) con el aceite de D1 (WO2000/074469) con el fin de producir un aceite que tiene alta estabilidad térmica. Esta conclusión parece estar basada en la revelación de D2 de que un contenido más alto de beta-, gamma-, y delta-tocoferol se traduce en una mayor actividad antioxidante, y la revelación de D1 de que un aceite que tiene un contenido más alto de ácidos palmítico y esteárico ofrece una elevada termoestabilidad. La termoestabilidad de los aceites vegetales está determinada por el grado de saturación y la presencia de sustancias con propiedades antioxidantes. Por consiguiente, se dice que tanto D1 como D2 indican que el perfil de ácidos grasos y el perfil de tocoferol tienen efecto sobre la termoestabilidad.

Es necesario anotar, que D1 revela que, como el Examinador también ha indicado, el aceite que tiene un elevado contenido de ácidos palmítico y esteárico posee una alta termoestabilidad (página 4, líneas 15-19 de la solicitud publicada del PCT). Por tal razón, la persona medianamente versada en la materia técnica correspondiente no modificaría su perfil para obtener un aceite dotado de alta estabilidad térmica, por cuanto se dice que ya tiene esa alta estabilidad térmica.

Por consiguiente, no hay incentivo en D1 para usar este tipo de aceite como punto de partida para mejorar su termoestabilidad.

Además, es necesario poner de presente al Examinador que no resulta obvio para la persona medianamente versada en la materia técnica correspondiente combinar los perfiles de dos aceites diferentes. La razón es que la persona medianamente versada en la materia técnica correspondiente sabe que cruzar plantas de girasol que tienen un perfil con plantas de girasol que tiene el otro perfil no da lugar automáticamente a plantas de girasol que tienen los dos perfiles. Por ejemplo, cuando una planta de girasol que tiene alto contenido en ácido esteárico se cruza con una planta de girasol que tiene alto contenido de tocoferol, esto no se traduce automáticamente en plantas de girasol que



**Castillo Grau & Asociados**

ABOGADOS

tienen alto contenido de ácido esteárico y tocoferol. Esto se debe al hecho de que a menudo están involucrados genes eslabonados, principalmente cuando varios genes están implicados en la expresión de un perfil particular. Así pues, no siempre se pueden juntar con éxito los perfiles en la misma línea del girasol.

Tampoco es posible predecir cuáles componentes tienen que estar presentes en cuánto contenido para poder alcanzar el resultado deseado. En otras palabras, no se puede predecir que el contenido de ácidos grasos saturados tiene que estar entre 15-45%, el contenido de ácido oleico tiene que estar entre 45-75%, y el contenido de gamma y delta-tocoferol tiene que ser mayor de 85% para que se pueda obtener un aceite dotado de alta estabilidad térmica. Puede muy bien ser que la presencia de tocoferol requiera, por ejemplo, un contenido diferente de ácidos grasos. Por ello, el contenido específico de ácidos grasos, ácido oleico y tocoferoles no resulta obvio.

Por consiguiente, la invención reivindicada en realidad sí posee nivel inventivo.

NOVENO: De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que la solicitud de patente de Invención cumple con los requisitos legales, solicito la concesión de la patente titulada "ACEITE DE GIRASOL CON ELEVADA TERMOESTABILIDAD", a nombre de la sociedad CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

- 1.- Código Contencioso Administrativo
- 2.- Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones.
- 3.- Las demás normas concordantes.

NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en mi oficina de abogado ubicada en la Carrera 13 No. 37-43 Piso 12 en Santa Fe de Bogotá, D.C.

De Ustedes atentamente,

Luis Felipe Castillo Gibsone
C.C. No. 79.397.879 de Bogotá
T.P. No. 68.995 del C.S.J.



PRESENTACIÓN PERSONAL Y RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO FIRMA Y HUELLA

El Notario Treinta y Ocho (38) del Círculo de Bogotá, D.C. da fe que el anterior escrito fue presentado personalmente por:

CASTILLO GIBSON LUIS FELIPE
quien exhibió la C.C. 79397879
y Tarjeta Profesional No. 68995

y manifestó que la firma y huella que aparecen en el presente documento son suyas, y que acepta el contenido del mismo.

(Art. 68 Dec. 960/70, concordante con Art. 4 Dec. 1681/96)

Bogotá D.C. 11/12/2013
6j5j6m6igggtb95

EDUARDO DURÁN GÓMEZ
NOTARIO 38 DE BOGOTÁ, D.C.

Verifique en www.notariaenlinea.com
UDJAZ5WILQ6WQ6V6

NOTARIA 38

A2





