

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:31442

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-041745

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. 62504 del 25 de octubre de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “BEBIDA ALCOHÓLICA QUE TIENE UN RIESGO REDUCIDO DE ACETALDEHIDEMIA”, con fundamento en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con los requisitos de novedad y nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 11 de diciembre de 2013 con el No. 12-041745-00008-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad PROTIA LLC., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La sociedad recurrente manifiesta que “...el Examinador rechaza la Novedad de la Reivindicación 1 con base en la Tabla que compara esta invención con los documentos D1, D2 y D3, mientras que el Nivel Inventivo de la Reivindicación 1 es rechazado con base en la Tabla que compara esta invención con los Documentos D1 y D3, justamente en forma inversa a lo actuado en el Primer Oficio (...) esta inversión de las Tablas en el análisis comparativo de los Documentos es, confusa y demostrativa de que no se ha puesto en esta comparación el rigor necesario para rechazar la invención (...)”

También señala que “Se advierte un único nuevo argumento empleado por el Examinador para fundamentar ahora su rechazo a todas las Reivindicaciones. Este argumento es que la invención se trataría de “un segundo uso” no patentable. Es decir, nada ha contestado el Examinador a aquellos argumentos técnicos esgrimidos por la Solicitante en relación a la esencia y composición de la bebida alcohólica de la invención.”

En lo que tiene que ver con el documento D3 la recurrente manifiesta que se presentó un error conceptual en la comparación entre dicha anterioridad y la invención, señala que el examinador se equivoca al interpretar que en este se mencione que el etanol-d6 se administra a bebidas como cerveza y sake, cita un aparte de la anterioridad y

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:31442

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-041745

pregunta “¿Dónde dice D3 que el etanol-d6 se administra a bebidas alcohólicas? En ningún aparte del texto. Solo se administra etanol-d6 a ratas para medir, luego, la concentración de etanol en sangre. Si era necesario administrarles etanol a las ratas, ¿cómo hacerlo mejor sino a través de una solución acuosa? Y en este contexto, que tiene que ver esa solución acuosa con una bebida alcohólica de consumo cuyo propósito es retardar los picos de concentración del etanol en sangre en bebedores de bebidas alcohólicas? (...) Los productos finales son distintos, tienen propósitos distintos y resuelven problemas técnicos distintos...”

Concluye diciendo que “...El Examinador no ha demostrado que D1, D2 o D3 divulguen una bebida alcohólica con los componentes de la invención (...) el Examinador parece no haber considerado nunca los argumentos de defensa de la Solicitante que se han reiterado arriba en esta respuesta.”

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

Con relación a la confusión que le ha producido a la recurrente el hecho de que las tablas estén invertidas en la decisión recurrida respecto del Oficio No. 10373, notificado por fijación en la lista el 18 de junio de 2013, de la lectura detallada de estas actuaciones se encuentra que en el Oficio No. 10373 se cometió un error al ubicar la tabla de comparación para el análisis de nivel inventivo en el análisis de novedad y viceversa, error que es superado en la Resolución No. 62504, de fecha 25 de octubre de 2013. Sin embargo, estos errores materiales no le restan claridad a los análisis de novedad y nivel inventivo porque el texto de cada uno de los estudios explica claramente cuáles son los documentos que comparten todas las características técnicas esenciales con la invención, afectando la novedad de la misma, y cuáles son los documentos que afectan el nivel inventivo.

Lo anterior no demuestra de ninguna manera que no se ha puesto el rigor necesario para denegar la invención, por el contrario, el hecho de que dicho error material se haya corregido, error que en ningún momento afecta el contenido del análisis mismo, es muestra del cuidado y rigor con que se ha hecho el estudio correspondiente a la invención.

Por otra parte, no es cierto que en el trámite no se hayan contestado los argumentos técnicos de la solicitante, la respuesta a estos se encuentran en la página 6 de la decisión recurrida. Asimismo, se reitera que la identificación de un segundo uso para un producto previamente divulgado en el estado de la técnica no le restituye la novedad al mismo, esto para el caso concreto del documento D3. Se aclara que la anterior afirmación no constituye el fundamento al “rechazo”, entiéndase denegación de patente, a todas las reivindicaciones. Tal como se encuentra en la decisión recurrida y en el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:31442

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-041745

Oficio No. 10373, la falta de novedad de la invención se demostró al señalar cómo los documentos D1, D2 y D3 enseñan soluciones acuosas que comparten todas las características técnicas esenciales con la invención.

Antes de proceder a analizar los argumentos frente al documento D3, es importante resaltar que la sociedad recurrente, ni la solicitante, en ningún momento del trámite han manifestado objeción alguna frente al análisis de novedad respecto de los documentos D1 y D2. En el recurso en estudio, la solicitante se limita a referir que *“El Examinador no ha demostrado que D1, D2 o D3 divulguen una bebida alcohólica con los componentes de la invención”*, sin soportar su afirmación.

A pesar de lo anterior, se reitera que los documentos D1 y D2 divulgan todas y cada una de las características técnicas esenciales de la invención porque D1 divulga mezclas de isómeros de etanol ($C_2H_{5-n}D_nOH$), donde el porcentaje de etanol deuterizado se encuentra en el rango de 0.9 a 94% lo que se encuentra dentro del rango de 5 moles % a 95 moles% (resumen), D2 enseña una solución salina que comprende etanol de [1,1-2H] y [2,2,2-2H3] (resumen), donde los derivados 2H etanol fueron administrados mediante inyección intraperitoneal de soluciones al 20%w/v en solución salina al 0.9% estando en el rango de 5moles% a 95moles% de etanol.

En cuanto a los argumentos respecto del documento D3, es pertinente señalar que si bien no se encuentra textualmente que el etanol-d6 se emplea en cerveza y en sake, en esta anterioridad se miden los valores de etanol-d6 y etanol en muestras de sangre de rata y humana, respectivamente, suministrando una solución acuosa de etanol-d6 25%v/v a las ratas y 750 y 1300mL de cerveza y 700 y 950mL de sake japonés a los humanos (*“Materials and methods”*, numerales 2 y 3). De lo anterior se infiere que la solución acuosa de etanol-d6 es empleada como bebida alcohólica. Por lo tanto, el documento D3 desvirtúa la novedad de la invención toda vez que divulga una solución acuosa de etanol-d6 25%v/v, que se encuentra dentro del rango de 5moles % a 95 moles%.

Por otra parte, es importante señalar que la recurrente no se pronuncia, ni presenta argumentos en contra del análisis de nivel inventivo que se encuentra en la decisión recurrida por lo que esta Oficina mantiene lo que al respecto se señala en dicha decisión.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:31442

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-041745

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 62504 del 25 de octubre de 2013, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad PROTIA LLC., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 14 May 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

MAURICIO JARAMILLO CAMPUZANO, MJARAMILLO@GPZLEGAL.COM

Elaboró: Rubiela Pacanchique Vargas
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez