



No. 12-153951-00011-0000

Fecha: 2015-04-17 14:33:13 Dep: 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 11

P-4523

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

Re: Expediente No. 12-153.951
Solicitud de patente a nombre de COLGATE-PALMOLIVE
COMPANY

Yo, SILVANA MARIA LOPEZ DÍAZ, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 A No. 86-53, piso 6, y actuando como apoderada sustituta de acuerdo con la sustitución adjunta de la sociedad COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, domiciliada en Nueva York, Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, interpongo recurso de reposición contra la resolución No. 8150 emitida el 27 de febrero de 2015 por el Superintendente de Industria y Comercio, por medio de la cual se niega el privilegio de patente de invención para la solicitud contenida en el expediente de la referencia.

1. MODIFICACIONES A LA SOLICITUD

Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial nuevo capítulo reivindicatorio el cual consta de siete (7) reivindicaciones dirigidas a un método para producir arginina mediante la fermentación de agro-residuos.

Respecto a lo anterior, la solicitante desea manifestar respetuosamente que se modificó la antigua reivindicación 1 (nueva reivindicación 1), en donde se incluyeron las características de la antigua reivindicación 3 con el fin de limitar la fuente de carbono del agro-residuo.

Además, se eliminó la antigua reivindicación 2.

Conforme a lo anterior, es claro que las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de restringir la materia, las cuales están enteramente sustentadas por la descripción.

Sobre este particular me permito decir que se presenta tasa por modificación de la solicitud pero no por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio cuenta con menor número de cláusulas que el originalmente presentado, y es en esencia el mismo pero más limitado.

P-4523

2. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

En relación con los argumentos presentados por ese despacho en la resolución impugnada No. 8150 emitida el 27 de febrero de 2015, es necesario señalar que carecen de un enfoque adecuado de conformidad con las normas, jurisprudencia y reglas técnicas que existen para evaluar la altura inventiva de una invención.

2.1 Violación de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 por una indebida aplicación de la norma basada en un error de interpretación de la misma.

El señor examinador indicó en la resolución No. 8150 que las reivindicaciones presentadas carecen de nivel inventivo a la luz de los documentos D1 (US 3,849,250) y D3 (*Bioresource Technology*).

En este sentido, me permito decir que el artículo 18 de la Decisión 486 establece que *“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”*.

Sobre este particular, es necesario hacer énfasis sobre el hecho que el análisis de nivel inventivo **NO** es una comparación de los objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio.

De hecho, el análisis de nivel inventivo debe ir más allá y tiene que demostrar la obviedad de la invención y establecer cómo la misma no contiene un salto cualitativo que demuestre su altura inventiva y que hubiese sido obvia para una persona versada en la materia.

En este sentido, es deseo de la Solicitante manifestar que, de acuerdo a las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio, es evidente que la invención reclamada en la presente solicitud posee características técnicas que no están contenidas en su totalidad en el estado de la técnica e implicaron un paso inventivo durante su desarrollo.

Es deseo de la solicitante aclarar que, la invención reclamada se refiere a un método de fabricación de arginina mediante el uso de hidrolizados elaborados a partir de materiales de desecho agrícolas (es decir, fuente de carbono producido por la hidrólisis de materiales que contienen almidón con una enzima de sacarificación de almidón) para hacer crecer las cepas de *Corynebacterium glutamicum* ATCC 21831 o ATCC 21493, las cuales son capaces de realizar la producción de aminoácidos (es decir, la fermentación de la fuente de carbono en presencia de las cepas arriba mencionadas para producir un licor que contiene arginina fermentado).

Por lo tanto, D1 no solamente falla en enseñar el uso de hidrolizados a partir de materiales de desecho agroindustrial es decir, fuente de carbono producido por hidrólisis de los materiales que contienen almidón con una enzima de sacarificación del almidón, sino que también falla en reconocer la necesidad de una alternativa de bajo costo para mejorar el rendimiento de la arginina.

Igualmente, D3 simplemente da a conocer hidrolizados de yuca para la producción de ácido cítrico u otro ácido orgánico, y no describe o sugiere el uso de los hidrolizados en un método para hacer crecer las cepas específicas *Corynebacterium glutamicum*, que son capaces de realizar la producción de aminoácidos, como se describe en las presentes reivindicaciones.

La producción de arginina de agro-residuos es un objetivo diferente, y una invención patentable diferente de la producción de, por ejemplo, ácido cítrico, del mismo material. De hecho, los aminoácidos, y ácidos particularmente α -aminoácidos tales como arginina, se reconocen como una clase de compuestos discretos, y se sabe que tienen sus propiedades química y biológicas únicas, por ejemplo, sus propiedades ácido-base únicas, y su papel como los componentes constituyentes de las proteínas. Claramente, los expertos en la técnica no habrían obtenido de D3 la producción de "ácido orgánico" para revelar la producción de aminoácidos tales como arginina.

Por lo tanto, los expertos en la técnica, mirando a la producción de arginina en el contexto de D1, no habrían estado motivados a buscar una referencia que describe hidrolizados para la producción de ácido cítrico u otros ácidos orgánicos.

Claramente, en ninguna de las referencias citadas se enseña o sugiere el uso de hidrolizados obtenidos de agro-residuos, tales como bagazo de yuca o polvo de semillas del fruto del panapén como fuente de carbón con el fin de hacer crecer *Corynebacterium glutamicum* ATCC 21831 o ATCC 21493, las cuales son capaces de realizar la producción de aminoácidos, específicamente arginina, como se describe en las nuevas reivindicaciones presentadas.

Con base en el análisis anterior, ni D1 ni D3, ya sea solos o en combinación no enseñan o sugieren la presente invención. En vista de lo anterior, las nuevas reivindicaciones presentadas no son obvias y por lo tanto son inventivas sobre el estado del arte. Por lo tanto, se le solicita respetuosamente al examinador retire la objeción de nivel inventivo.

En este orden de ideas, es claro que el análisis de nivel inventivo realizado por el señor examinador es el resultado de una evaluación del tipo "bindsight" o retrospectivo. De hecho, este tipo de análisis no es permitido para desvirtuar el concepto de altura inventiva.

Por consiguiente, teniendo en cuenta los argumentos presentados, se concluye que las enseñanzas de las anterioridades citadas por su Despacho no llevan a un técnico versado en la materia a obtener la presente invención ya que no revelan o enseñan las características técnicas esenciales relacionadas con la misma, tal como acá es reivindicada. Lo anterior si se tiene en cuenta que para el estudio de nivel inventivo el Examinador no puede adoptar la posición de un inventor y que además no puede partir de la solución dada sino simplemente de lo que expresamente revelen el o los documentos más cercanos del estado del arte.

En este tipo de análisis, el examinador no enfoca su análisis en el momento en el que la solicitante plantea un problema con el fin de solucionar fallas técnicas existentes en los productos convencionales de un campo técnico específico, sino que se enfoca en la solución dada al problema planteado y en la búsqueda de documentos con conceptos análogos. A este respecto dirigimos la atención de esa oficina al *Manual para Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina*, publicado en la página Web de la Comunidad Andina, donde se establece en la página 74 en cuanto al nivel inventivo “...que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención, ...el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención”.(el subrayado es nuestro).

En el presente caso, para el examinador puede resultar “obvio” que el objeto de la presente solicitud se derive de la materia objeto de los documentos citados, sin dar mayor importancia al trabajo desplegado y a la capacidad inventiva de la Solicitante para lograr llegar a la solución del problema planteado. Es decir, que el examinador no hace su análisis partiendo del problema mismo que existía en la técnica en el momento en que la Solicitante dirige todos sus esfuerzos para encontrar una solución, sino que enfoca su estudio en el momento en que el problema ya fue resuelto.

De esta manera, queda demostrado que los documentos D1 y D3 citados por su Despacho no pueden ser considerados como anterioridades válidas capaces de afectar el nivel inventivo de la solicitud, toda vez que estos documentos fallan en enseñar todas las características esenciales de la invención, y la manera como se solucionó el problema técnico en cuestión.

Por otro lado, es importante señalar que sin apartarse del principio de independencia entre oficinas de propiedad intelectual en el mundo, la Oficina de Patentes de los Estados Unidos de América ha reconocido la novedad y el nivel inventivo de la presente invención.

En este sentido, respetuosamente nos permitimos decir que consideramos que el señor examinador ha hecho un análisis no permitido para la evaluación de la

del nivel inventivo, por lo que se ha incumplido con los artículos 14 y 18 de la decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, por lo que procede la reposición del presente trámite.

En resumen, me permito decir que gracias a las modificaciones realizadas a las nuevas reivindicaciones presentadas y los argumentos mencionados, la presente solicitud cumple cabalmente con los requisitos de nivel inventivo respecto al proceso del nuevo capítulo reivindicatorio. Por lo tanto, solicito comedidamente a ese despacho se sirva reconocer estos requisitos y conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio.

3. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, solicito a usted lo siguiente:

a) Que de conformidad con lo previsto por los artículos 3, 42 y 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se consideren y se resuelvan TODOS los argumentos y TODAS las cuestiones planteadas así como las que aparezcan con motivo de este recurso.

b) Que se revoque la resolución **No. 8150** emitida el 27 de febrero de 2015 por el Superintendente de Industria y Comercio, y se proceda a conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud de mi mandante.

Señor Superintendente,


SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ
C.C. 22.468.787 de Barranquilla
T.P 147463 del CSJ
notificaciones@clarkemodet.com.co

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

6

ANEXO

Nuevo capítulo reivindicatorio

**DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES**

1. Identificación del Trámite

☐ Error material

☒ Modificación a una Solicitud en trámite

☒ Patente de Invención

☐ Patente de Modelo de Utilidad

☐ Registro de Diseño Industrial

☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

Persona Natural ☐

Persona Jurídica ☒

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

Nombre o denominación / Nombre o razón social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa

Micro ☐

Pequeña ☐

Mediana ☐

Otra ☐

Documento de identificación:

☐ C.C.

☐ C.E.

☐ NIT

☐ Otro

Número _____

Nacionalidad/País de constitución	Dirección y domicilio del titular	Ciudad
Estados Unidos de América	300 Park Avenue New York	New York 10022
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico

☐

Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del apoderado:

SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ

. C.C. 22.468.787

147463 CSJ

Apellidos y Nombre

Documento de identificación

Tarjeta profesional

Dirección y domicilio	Ciudad	
Carrera 11 No. 86-53, Piso 6, Bogotá D.C., Colombia	Bogotá D.C.	
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
<u>notificaciones@clarkemodet.com.co</u>	6350824	6181088

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general _____

4. Datos del trámite

Corrección:

Expediente No. 12-153.951

Aparece _____

Debe ser _____

Modificación:

Presentación Solicitud Divisional.

Modificación al capítulo descriptivo.

☒ Modificación al capítulo Reivindicatorio: Presento junto con este recurso nuevo capítulo reivindicatorio el cual consta de 7 reivindicaciones.

Modificación al resumen.

☐ Modificación a los dibujos.

☐ Modificación al solicitante.

5. Anexos

☒ Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación

☐ Poder, si fuere el caso.

☒ Documento que contiene las modificaciones o correcciones.

☐ Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

6. Firma


SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ

C.C. 22.468.787 de Barranquilla

T.P 147463 del CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -



RECIBO DE CAJA

No. 15 - 0037962

Bogotá D.C., Abril 08 de 2015 - 07:57:55

RECIBIDO DE : CLARKE MODET

NI 830.008.643

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	696971376	07/04/2015	5.658.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
1	50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES	EN N. CREACION CORRECCION A SOLICITUD EN TRAMITE / MODIFICA	132.000.00	132.000.00
				\$132.000.00

SON: **CIENTO TREINTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-153951- -00011-0000

Fecha: 2015-04-17 14:33:13 Dep. 2020 DIR NUEVASCH
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 11

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C. - Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

, Abril 8 de 2015 - 07:58:10

7-4523 9

P-4523
Rvs modificadas
Abril 16, 2015

REIVINDICACIONES

1. Un método para producir arginina mediante la fermentación de agroresiduos que comprende:

someter el agro-residuo a fermentación en presencia de por lo menos una de *Corynebacterium glutamicum* ATCC 21831, *Corynebacterium glutamicum* ATCC 21493, o una combinación de ambas, para producir un licor fermentado que contiene arginina; y

recuperar la arginina del licor fermentado;

en donde el agro-residuo es una fuente de carbono producida al hidrolizar bagazo de yuca, polvo de semillas del fruto del panapén, así como mezclas de los mismos con una enzima que sacarifica el almidón.

2. El método conforme se reivindica en la Reivindicación 1, caracterizado porque la fermentación es la fermentación aeróbica.

3. El método conforme se reivindica en la Reivindicación 1, caracterizado porque la fermentación se lleva a cabo a una temperatura dentro del rango desde 20 °C hasta 50 °C.

4. El método conforme se reivindica en la Reivindicación 3, caracterizado porque la temperatura es desde 30 °C hasta 32 °C.

5. El método conforme se reivindica en la Reivindicación 1, caracterizado porque la fermentación se lleva a cabo por un periodo de tiempo desde 12 horas hasta 2 semanas.

P-4523
Rvs modificadas
Abril 16, 2015

6. El método conforme se reivindica en la Reivindicación 5, caracterizado porque el periodo de tiempo es desde 2 días hasta 6 días.

7. El método conforme se reivindica en la Reivindicación 1, que comprende además añadir un antibiótico de lactama durante la fermentación.