

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:39019

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-024077

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. 72887 del 01 de diciembre de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “PROCEDIMIENTO DE DETENCIÓN DIRECTA E IDENTIFICACIÓN DE UN MICROORGANISMO EN UNA MUESTRA BIOLÓGICA DILUIDA EN UN CALDO DE ENRIQUECIMIENTO COLOCADA EN UN RECIPIENTE CERRADO”, 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 26 de enero de 2015 con el No. 13-024077-00009-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Biomérieux presentó un nuevo capítulo reivindicatorio modificado, e interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente manifiesta que durante el examen técnico no se consideró el alcance, objeto, verdadera dimensión, y por ende, el aporte técnico al estado de la técnica del proceso de detección de microorganismos revelado por la invención. Y que a pesar de los argumentos presentados con anterioridad se rechazó la solicitud alegando falta de nivel inventivo.

Con respecto a la determinación de falta de nivel inventivo, la recurrente considera que viola el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa, puesto que “(...) en el *Concepto Técnico* emitido el 29 de Abril de 2014 nunca se plantearon argumentos técnicos en relación con el nivel inventivo de las reivindicaciones 1, 2, 6, 7, 12, 13 y 14, hecho que claramente es reconocido por ese Despacho (...)” -subrayado del original-, y reitera que contrario a lo establecido por esta Oficina, la determinación presentada contraviene el principio constitucional al debido proceso y a la vez, dado que no se dio la oportunidad de dar respuesta a las nuevas objeciones, también fue vulnerado su derecho a la defensa, derechos que deben ser garantizados en todas las actuaciones administrativas.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:39019

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-024077

Expresa que a pesar de lo anterior, presenta argumentos que demuestran el cumplimiento del requisito de nivel inventivo puesto que el proceso de detección de microorganismos revelado junto con sus ventajas, no son evidentes para la persona medianamente versada en la materia, a partir de las enseñanzas del estado de la técnica.

Informa de las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio e indica que en la nueva cláusula 1 se restringió el tipo de soporte, que hace parte de la primera etapa del procedimiento reclamado, a un soporte de una sola pieza, cita completamente la nueva cláusula 1 y señala que tal modificación encuentra total sustento en la página 8, líneas 5 a 10, en la reivindicación original 13, entre otros. Añade que la modificación se completa con la eliminación de las reivindicaciones 13 a 15, dando como resultado un pliego reivindicatorio conformado por 14 cláusulas (correspondientes a las reivindicaciones 1 a 12, 16 y 17) y que de ninguna manera se incurre en ampliación de materia, cumpliendo así con el artículo 34 de la Decisión 486.

A continuación presenta las consideraciones técnicas frente a las enseñanzas del arte previo D1 (EP 0446972) y D2 (WO 2009/122069) y manifiesta que “(...) *el procedimiento de protección de microorganismos de conformidad con el nuevo capítulo reivindicatorio de la solicitud de patente denegada presenta un inequívoco carácter inventivo frente a la combinación de las enseñanzas de los documentos (...) (D1) y (D2).*” Realiza un análisis comparativo entre la invención y las enseñanzas trasladadas.

Señala que el documento D1 solo divulga un sensor que comprende una membrana y un medio indicador, de tal manera que detecta la presencia de metabolitos producidos por microorganismos mediante un sensor desechable presente en el contenedor, capaz de detectar variaciones en el pH y en la concentración de CO₂, cual de ninguna manera, permite la captura ni la detección de los propios organismos per se. Y manifiesta que la nueva reivindicación 1, es explícita en reclamar “(...) *colocar una muestra de un microorganismo en contacto con un medio de cultivo y con un soporte de una sola pieza capaz de capturar el microorganismo o los microorganismos a detectar.*” Y con ello considera que D1 no le indica al experto como modificar o adaptar el método allí revelado para llegar al objeto ahora reclamado.

Por otra parte y con respecto al documento D2, la recurrente indica que las enseñanzas del mismo no complementan lo divulgado en D1 para hacer evidente la materia revelada, puesto que este tampoco divulga o sugiere un soporte de una

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:39019

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-024077

sola pieza capaz de capturar microorganismos a detectar. Llama la atención sobre lo enseñado por D2 acerca de la aglutinación, lo cual implica la reacción entre partículas y microorganismos para formar una red antes de la sedimentación. Y concluye entonces que “(...) **D2 enseña partículas sólidas ubicadas en el seno de un medio de cultivo líquido, más de ninguna manera enseña o sugiere un soporte de una sola pieza capaz de capturar el microorganismo o microorganismos a detectar, tal como sí ocurre en la solicitud de patente en cuestión.**”- resaltado del original-.

Aunado a lo anterior, resalta que la inclusión de un soporte de una sola pieza en el procedimiento no corresponde a una selección arbitraria sino que implica una selección que repercute en las ventajas técnicas logradas, tales como:

- i) permite tener zonas de lectura (funcionalizada) y de control negativo (no-funcionalizada),
- ii) hace que la etapa de análisis sea simple y práctica, y permite la implementación de un gran número de mecanismos diferentes de análisis; y
- iii) permite ser conservado y almacenado fácilmente.

A la vez presenta las desventajas técnicas de emplear soportes granulados como los revelados por D2.

Aparte de lo anterior, la sociedad recurrente solicita que el nuevo análisis no puede llevarse a cabo en retrospectiva tal como lo establece la Guía para el examen de patentes de invención y modelos de utilidad de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Por último, hace referencia a la claridad del capítulo reivindicatorio y explica que “(...) *la presente invención de ninguna manera se encuentra dirigida a proteger algún método de detección nuevo o inventivo en particular, sino que se encuentra dirigida a proteger un proceso de detección de microorganismos que comprende una serie de etapas con características nuevas e inventivas (por ejemplo, la colocación de una muestra en un soporte de una sola pieza capaz de capturar el microorganismo a detectar), junto con elementos o pasos usuales en éste tipo de procesos (por ejemplo, la incorporación de medios de detección).*”, de tal manera lo esencial se basa en el hecho de detectar, pero no en el cómo, siendo posible por cualquier medio convencional de detección. De igual manera, se refiere a las expresiones “condiciones capaces de permitir” y “capaz de capturar el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:39019

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-024077

microorganismo o los microorganismos”, y defiende su uso expresando que las mismas corresponden a condiciones de incubación de microorganismos conocidas por cualquier experto y a características funcionales que son aceptables.

Concluye así que la materia ahora reivindicada cumple con el requisito de claridad, concisión y sustento en la descripción, de lo que trata el artículo 30 de la Decisión 486 de 2000.

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

En relación con lo manifestado por la recurrente con respecto a que el examen técnico no se consideró el alcance, objeto, verdadera dimensión, y por ende, el aporte técnico al estado de la técnica, esta Oficina considera oportuno aclarar que el estudio de patentabilidad se basa en el texto de las reivindicaciones, dado que estas delimitan el objeto para el cual se solicita la protección, por ello es indispensable que sean claras, concisas y que contengan las características técnicas que definen completamente la invención y la hacen diferente del estado de la técnica, puesto que servirán de base para la comparación con el estado del arte y así determinar si esas características constituyen la solución al problema técnico. En este orden de ideas, la reivindicación 1 tal como ha sido presentada a lo largo del trámite administrativo, no presenta características que la hagan nueva, y por ello el estudio de patentabilidad ha arrojado los análisis ya presentados.

Con respecto al capítulo reivindicatorio presentado con el escrito de recurso radicado N° 13-024077-00009-0000 del 26 de enero de 2015, el cual cuenta con catorce (14) reivindicaciones, esta Oficina indica que se acepta para estudio, dado que cumple con los requisitos señalados en el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 como también se evidencia el pago de la tasa respectiva.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo manifestado por la recurrente acerca del análisis de nivel inventivo y una vez analizado el presente trámite, se observa que mediante Oficio No. 4796 del 29 de abril de 2014 (único examen de fondo) se objetó la patentabilidad de la solicitud por el no cumplimiento del requisito de novedad de las reivindicaciones 1 (independiente) y 2, 6, 7 y 12 a 14 (dependientes), en virtud del documento D1 (EP 0446972), además por el no cumplimiento del requisito de nivel inventivo de las reivindicaciones 3 a 5 y 8 a 17 frente a combinaciones de los documentos D1, D2, D3 y conocimiento del técnico. Sin embargo, la resolución que puso término a la actuación administrativa denegó la reivindicación 1, la cual no se modificó sustancialmente, con base en el requisito

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:39019

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-024077

de nivel inventivo, agregando el documento D2 que no había sido previamente trasladado para afectar esta reivindicación, en específico.

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que la solicitante no tuvo la oportunidad de defenderse o de responder a las objeciones que la Oficina realizó al nivel inventivo de la solicitud, basadas en las enseñanzas que, en conjunto, divulgan los documentos D1 y D2.

En este sentido este Despacho considera que dado que el estudio de patentabilidad del capítulo reivindicatorio presentado con el radicado No. 13-024077-00006-0000 del 22 de agosto de 2014, no se presentó conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 y teniendo en cuenta que la recurrente ha presentado modificaciones posteriores a la materia reivindicada, entonces es pertinente enviar a estudio el ultimo pliego reivindicatorio que allegó con el radicado No. 13-024077-00009-0000.

Por otra parte y en vista que esta Oficina envía a estudio el nuevo pliego reivindicatorio presentado por la recurrente, no considera relevante debatir los argumentos presentados en defensa de la novedad/nivel inventivo de las nuevas reivindicaciones a la luz de los documentos D1 y D2.

Por lo demás encuentra la Oficina que si bien los documentos D1, D2 y D3 trasladados en las distintas instancias del presente trámite, divulgan materia relacionada con la invención, existen otros documentos en el estado de la técnica que eventualmente podrían llegar a afectar los requisitos de patentabilidad de la materia que ahora se reivindica como por ejemplo US 2001/0051354 publicado el 13 de diciembre de 2001, el cual divulga materia cercana a la invención de la solicitud, por lo tanto, es pertinente realizar un nuevo examen de fondo.

Teniendo en cuenta lo anterior, este Despacho decide revocar la Resolución No. 72887 del 01 de diciembre de 2014, por medio de la cual se denegó una patente de invención, y remite el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, para que se realice un nuevo examen de fondo de la solicitud en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, como corresponde.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:39019

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-024077

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 72887 del 01 de diciembre de 2014, por medio de la cual se denegó patente a la materia reivindicada en la solicitud en trámite.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones para que se disponga lo relacionado con la práctica de un nuevo examen de patentabilidad de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad Biomérieux, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 30 Jul 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS, mde@mdelaw.com

Elaboró: Alba Rocio Lemus Quiroga
Revisó: Rachid Ponce Vergel
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez