

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/08-129829

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. 48189 del 05 de agosto de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió parcialmente patente de invención a la creación denominada: “UN MÉTODO PARA GENERAR UN COMPUESTO OXIGENADO A PARTIR DE UNA SOLUCIÓN ACUOSA DE MATERIAL DE ALIMENTACIÓN QUE COMPRENDE AGUA Y AL MENOS UN HIDROCARBURO OXIGENADO SOLUBLE EN AGUA QUE TIENE DOS O MÁS ÁTOMOS DE CARBONO”, con fundamento en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única al estimar que la invención en estudio no cumplió con el pago de la tasa complementaria por contener más de diez (10) reivindicaciones.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 19 de septiembre de 2014 con el No. 08-129829-00015-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Virent, Inc., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente presenta un resumen de la gestión que ha tenido el expediente 08-129829, desde su presentación el 05 de diciembre de 2008, hasta la resolución de concesión para las reivindicaciones 1 a 10 y la negación de las reivindicaciones 11 a 24.

En dicho resumen, manifiesta que el 08 de mayo de 2014 el solicitante contestó el oficio 1148, en el que presentó los argumentos de carácter técnico y nuevas reivindicaciones 1 a 24, que reemplazaban las originalmente aportadas, además aclara que por un error de carácter meramente formal e involuntario, dejó de pagar la tasa complementaria a las reivindicaciones 11 a 24, y como consecuencia de dicho error, la decisión sobre el carácter de patentabilidad de la invención se decidió en el sentido de una concesión parcial.

El solicitante añade que con base en el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que le permite modificar la solicitud en cualquier momento del trámite, adjunta un nuevo capítulo reivindicatorio que consta de 24 reivindicaciones, junto con el formulario de modificación, el pago de la tasa de modificaciones y el pago de la tasa por reivindicación adicional por las reivindicaciones 11 a 24.

Adicionalmente precisa que “... **el citado capítulo reivindicatorio solo se deberá examinar en lo concerniente a las reivindicaciones 11 a 24**” ya que

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/08-129829

con respecto a las reivindicaciones 1 a 10, que ya fueron examinadas y concedidas no tiene objeciones. – negrilla del original -.

Afirma que el pliego reivindicatorio allegado no amplía de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se presenta con el **“ánimo de superar la decisión de denegación parcial de las reivindicaciones 11 a 24 de esta patente”**. –negrilla del original -.

El recurrente señala que con base en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es procedente dar trámite al recurso interpuesto, en contra de la resolución No. 48189.

El solicitante presenta argumentaciones a la luz del Código de Procedimiento Civil colombiano, de los principios de derecho y de la Constitución Política de Colombia, en defensa del derecho de las reivindicaciones 11 a 24 a ser tenidas en cuenta en el estudio de patentabilidad, máxime cuando ya se realizó el pago de la tasa por reivindicación adicional, que por error no se había perfeccionado con anterioridad.

Finalmente, presenta como pretensiones **“Revocar *parcialmente* la Resolución No. 48189, expedida el 05 de agosto de 2014, esto es el aparte que deniega la patente de invención solicitada para las reivindicaciones 11 a 24”** –resaltado del original-, y **“Examinar las reivindicaciones 11 a 24 aportadas con el formulario de modificación...”**

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

Con relación al resumen de trámite del expediente 08-129829, esta Oficina se encuentra de acuerdo y considera en efecto que la decisión de otorgar parcialmente la patente fue basada en la falta de pago de la tasa correspondiente a las reivindicaciones adicionales.

Esta Oficina considera procedente aceptar y dar trámite al recurso presentado por la solicitante, por cuanto cumple con los requisitos de presentación y acepta el pago de la tasa que había dejado de ser realizado, en su debido momento.

Ahora bien, con respecto al capítulo reivindicatorio allegado con el recurso de reposición, este Despacho al realizar la comparación entre éste y el presentado con la respuesta al estudio de patentabilidad, radicado No. 08-129829-00011-0000, no encontró diferencia, ni ampliación de materia con respecto a lo divulgado originalmente. En tal razón, las reivindicaciones 1 a 10 previamente concedidas, no presentan ninguna variación, al igual que la decisión sobre ellas. Por su parte las reivindicaciones 11 a 20 dependientes de la reivindicación 1, cumplen también los requisitos de patentabilidad, dado que la reivindicación independiente 1 había sido reconocida como patentable.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/08-129829

Por otra parte, el estudio de las reivindicaciones 21 a 24 a la luz de los documentos D1 y D2, junto con los argumentos presentados por el solicitante a favor del cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de las mismas, permitió llegar a la conclusión que la materia reclamada en estas reivindicaciones no se encuentra divulgada en las anterioridades trasladadas y además que cumplen con el requisito de nivel inventivo. En consecuencia, las reivindicaciones 21 a 24 del radicado 08-129829-00015-0000, también gozarían del privilegio de patentabilidad.

Por lo anteriormente expuesto, resulta procedente revocar parcialmente la decisión impugnada para conceder la patente además a las reivindicaciones 11 a 24 por cumplir los requisitos de patentabilidad.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución 48189 del 05 de agosto de 2014, por medio de la cual se concedió parcialmente una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

“UN MÉTODO PARA GENERAR UN COMPUESTO OXIGENADO A PARTIR DE UNA SOLUCIÓN ACUOSA DE MATERIAL DE ALIMENTACIÓN QUE COMPRENDE AGUA Y AL MENOS UN HIDROCARBURO OXIGENADO SOLUBLE EN AGUA QUE TIENE DOS O MÁS ÁTOMOS DE CARBONO”

Clasificación IPC: C01B 3/20, C07C 29/60 // 31/20.

Reivindicaciones: 1 a 24 incluidas en el radicado bajo el N° 08-129829-00015-0000.

Titular: VIRENT, INC.

Domicilio: Madison, Wisconsin, Estados Unidos de América.

Inventores: Randy D. Cortright.

Prioridad N°: 60/798,484 ***Fecha:*** 8 de mayo de 2006 ***País:*** US.

Solicitud Internacional N°: PCT/US2007/011062 ***Fecha:*** 7 de mayo de 2007

Vigente desde: 7 de mayo de 2007 ***Hasta:*** 7 de mayo de 2027

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/08-129829

ARTÍCULO TERCERO: El 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.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Virent Inc., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por estar agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 06 Ene 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

MAURICIO JARAMILLO CAMPUZANO, mjaramillo@gpzlegal.com

Elaboró: Alba Rocio Lemus Quiroga
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández