

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79661

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-252771

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 24/octubre/2013, con el N° 13-252771--00000-0000, por la(s) sociedad(es) Cellresin Technologies, Llc, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMPOSICIONES, ARTÍCULOS Y MÉTODOS DE CICLODEXTRINA", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2011/057017 del 20/octubre/2011.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 683 el 10/enero/2014, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros

TERCERO: Que el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: *"Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. (...) Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente"*.

CUARTO: Que de conformidad con el artículo 45 antes mencionado se realizó el examen de fondo, y se requirió a la(s) solicitante(s) mediante Oficio N° 1250 notificado por fijación en lista el 10/febrero/2015, para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud en cuanto a falta de claridad y/o concisión de las reivindicaciones, falta de unidad de invención, la necesidad de dividir o limitar la invención a un solo concepto inventivo y la falta de novedad y/o nivel inventivo, de acuerdo con las exigencias de los artículos 14, 15, 18, 20, 25 y 30 de la Decisión 486.

QUINTO: Que la(s) solicitante(s) mediante escrito radicado bajo el N° 13-252771--00005-0000 el 07/mayo/2015, respondió (respondieron) oportunamente el requerimiento formulado y presenta(n) aclaraciones, argumentado que el pliego reivindicatorio presentado cumple con los requisitos de patentabilidad, claridad, concisión y unidad de invención.

Sin embargo, la(s) nueva(s) reivindicación(es) 1 a 23 no superan la objeción sobre falta de unidad de invención, por cuanto el concepto común definido y que corresponde Una composición de ciclodextrina, se encuentra divulgado en el estado de la técnica, específicamente en el documento US6548448 y no puede considerarse concepto común e inventivo de toda la serie de composiciones reivindicadas. El capítulo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79661

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-252771

reivindicatorio de la solicitud tal y como fue presentado o tal como se encuentra modificado, no cumple con el requisito de unidad de invención de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la referida Decisión 486, en razón a que allí se establece que *"La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo"*. Lo anterior, por cuanto se encuentran cuatro grupos inventivos definidos definidos de acuerdo con las siguientes características esenciales:

Grupo Inventivo 1: Una composición de ciclodextrina. Reiv. 1 a 6. (divulgados en el documento D1), este grupo inventivo se encuentra caracterizado en función de los componentes y proporciones de la composición de ciclodextrina.

Grupo Inventivo 2: Un material de envasado tratado y su método para prepararlo. Reiv. 7 a 12 y Reiv. 20 a 22, este grupo inventivo enseña un material el cual es tratado con la composición de ciclodextrina y su método de preparación, los cuales se encuentran caracterizado en función de la composición de ciclodextrina, lo cual es incorrecto, la manera correcta de definir un material, es en función de sus composición y componentes, no porque el material es tratado en función de la composición, en el estado de la técnica se observan documentos donde se observan la definición correcta de un material^{1,2}.

Grupo Inventivo 3: Un recipiente que comprende un material de envasado tratado. Reiv. 13 a 19. este grupo inventivo enseña un recipiente que se fabrica con el envase tratado con la composición de ciclodextrina, lo cual es incorrecto, la manera correcta de definir un recipiente, si bien es cierto definir el material y los componentes del mismo una característica para definir el material del recipiente, la forma correcta de definirlo es en función de su forma y disposición espacial, en el estado de la técnica se observan documentos donde se observan la definición correcta de un recipiente o container^{3,4}.

Grupo Inventivo 4: Una composición de ciclodextrina curada. Reiv. 23. Este grupo inventivo mantiene características esenciales del grupo inventivo 1, sin embargo incluye componentes adicionales e indica que la composición de ciclodextrina es curable, por lo que esta oficina requiere la división para este grupo inventivo.

Los grupos mencionados anteriormente no presentan un concepto común inventivo, puesto que la composición es conocida a la luz de la combinación de los documentos D1 y D2, además los grupos inventivos son invenciones diferentes y tendrían un problema técnico diferente a resolver, por lo que la presente solicitud no tiene unidad de invención.

Adicionalmente, el nuevo capítulo reivindicatorio no es claro ni conciso de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486 porque el solicitante caracteriza de forma errónea otras reivindicaciones independientes a partir de las características de la composición de ciclodextrina, tal es el caso para las reivindicaciones independientes que se muestran a continuación:

- Reiv. 7. Un material de envasado tratado.

1<http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=CN&NR=100588774C&KC=C&FT=D>

2<http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=3650082A&KC=A&FT=D>

3<http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=5039005A&KC=A&FT=D>

4<http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2014251940A1&KC=A1&FT=D>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:79661

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-252771

- Reiv. 13. Un recipiente que comprende un material de envasado tratado.
- Reiv. 20. Un método para preparar un material de envasado tratado.

Tal como se ve en la definición de las reivindicaciones, no es pertinente la caracterización de estos componentes en las respectivas reivindicaciones por medio de la composición de ciclodextrina.

SÉXTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *“Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación*

SÉPTIMO: Que el (los) 4 grupo(s) inventivo(s) definido(s) en la(s) reivindicación(es) 1 a 23, no cumple(n) con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

7.1. Objeto de la invención.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de composiciones para envasados que eviten el deterioro de frutas y verduras, reduciendo así el desperdicio de alimentos.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un material de envasado que incluye una composición de ciclodextrina. La composición de ciclodextrina contiene una cantidad eficaz y una cantidad liberada de forma controlada de un inhibidor olefínico de la generación de etileno en el producto. El material de envasado se reviste sobre al menos una parte de una de sus superficies con la composición de ciclodextrina.

7.2 Determinación del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 27/marzo/2011, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de la cual se invoca prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró (encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	US6548448	Delivery systems for cyclopropenes	15/Abril/2003
D2	US6162533	Hard coat sheet containing an antibacterial agent	19/Diciembre/2000

El documento D1⁵ divulga nuevos sistemas de entrega de ciclopropanos en los cuales el ciclopropano, bien libre o encapsulado dentro de un agente de encapsulación molecular se incorpora en materiales de embalaje de productos. (Ver resumen).

5[http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=6548448B2&KC=B2&FT=D&ND=4&date=20030415&DB=EPODOC&locale=en_EP)

CC=US&NR=6548448B2&KC=B2&FT=D&ND=4&date=20030415&DB=EPODOC&locale=en_EP

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:79661

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-252771

El documento D2⁶ divulga una lámina de recubrimiento duro que comprende una lámina de base transparente, y una capa de recubrimiento de acrilato curado por radiación que incluye un agente antibacteriano proporcionado en la lámina de base transparente. Por lo tanto, la lámina de recubrimiento duro tiene una excelente transparencia y propiedad antibacteriana junto con una excelente propiedad de resistencia al rayado. (Ver resumen).

7.3. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel Inventivo.

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486: *“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”.*

En el presente caso, la composición reclamado(a) en la solicitud no tiene nivel inventivo, teniendo en cuenta que la(s) reivindicación(es) 1 está(n) referida(s) a: *“Una composición de ciclodextrina que comprende....” (Ver radicado N° 13-252771--00005-0000)*

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la(s) reivindicación(es) 1, y las reveladas en el (los) documento(s) D1 y D2 que representa(n) el estado de la técnica:

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1	D2
Una composición de ciclodextrina que comprende	Películas para contenedores de envasado de alimentos, proporcionando una liberación controlada de 1-metilciclopropeno (1-MCP) que comprende	Laminas para recubrimiento de alimentos que comprende
uno o más monómeros polimerizables con radiación, el o los monómeros polimerizables con radiación comprenden ácido acrílico, ácido metacrílico, un éster acrilato, un éster metacrílico, una acrilamida, un diacrilato, un triacrilato, un tetraacrilato o una mezcla de estos	Matriz Polimerica como películas de alcohol polivinílico, polietileno, cera de Parafilm [Ej. 16 a 20]	acrilato curable por radiación
entre un 0.001%p y un 25%p de un complejo de inclusión ciclodextrínico en función del peso de la composición, comprendiendo el complejo de inclusión ciclodextrínico una composición de ciclodextrina y un inhibidor olefínico de la generación de etileno en un producto, comprendiendo el inhibidor olefínico un compuesto que tiene la	Complejo ciclodextrínico que comprende Ciclodextrina/1-MCP.	agente antibacteriano es mezclado con el acrilato curable por radiación [Col. 1, Lin. 6-13, 30-32, 60-65; Col. 2, Lin. 6- 15, 16 a 18]

[http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20001219&CC=US&NR=6162533A&KC=A)

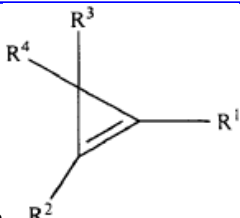
DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20001219&CC=US&NR=6162533A&KC=A

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79661

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-252771

 estructura donde cada uno de los grupos y es independientemente hidrógeno o un grupo hidrocarbilo C1-16, y R3 y R4 son independientemente hidrógeno o un grupo hidrocarbilo C1-16 con la condición de que al menos uno de los grupos R1 y R2 sea metilo.		
---	--	--

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 tal como se observa en la tabla anterior.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el filme de D1 consiste en que en la solicitud se divulgan monómeros que son polimerizables por radiación los cuales son seleccionados de ácido acrílico, ácido metacrílico, un éster acrilato, un éster metacrilato, una acrilamida, un diacrilato, un triacrilato, un tetraacrilato o una mezcla de estos.

No existe evidencia que la diferencia entre la composición conocida en el filme de D1 y la composición de la reivindicación 1 introduzcan un efecto técnico inesperado, que represente para la persona de nivel medio versada en la materia una mejor composición para envasados que eviten el deterioro de frutas y verduras.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: “cómo modificar la composición conocida en el filme de D1 de manera que comprenda monómeros polimerizables por radiación para dar composiciones para envasados que eviten el deterioro de frutas y verduras”.

Sin embargo, D2 da a conocer láminas de recubrimiento para la conservación de los alimentos [Col. 1, Lin. 6-13], en el que un agente antibacteriano es mezclado con una composición de acrilato curable por radiación [Col. 1, Lin. 30-32]. Adicionalmente el documento D2 da a conocer los monómeros curables por radiación, tales como acrilatos y reticulantes de poliácrlato [Col. 2, Lin. 6- 15], la radiación de haz de electrones [Col. 1, Lin. 60-65; Col. 2, Lin. 16 a 18].

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, y con la información suministrada en los documento D1 y D2, incluiría un monómero curable por radiación como acrilato, tal cual como enseña el documento D2, como monómeros polimerizables por radiación en la composición de ciclodextrina de D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Las reivindicaciones dependientes 2 – 6 no mencionan alguna característica que haga inventiva a la composición de la reivindicación 1, por lo cual se considera que tampoco cumplen con el requisito de nivel inventivo.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79661

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-252771

Es oportuno aclarar, que se le indico al solicitante mediante Oficio N° 1250 notificado por fijación en lista el 10/febrero/2015, que los grupos Inventivos 2 a 4, carecen de nivel inventivo dadas las enseñanzas de:

1. Grupo Inventivo 2. Un material de envasado tratado y su método para prepararlo. Reiv. 7 a 12 y Reiv. 20 a 22. Combinación de las Divulgaciones del documento D1 con el documento patente EP1593306 titulada "Humidity activated delivery systems for cyclopropenes" con Fecha De Publicación 9 de Noviembre de 2005.
2. Grupo Inventivo 3: Un recipiente que comprende un material de envasado tratado. Reiv. 13 a 19. Combinación de las Divulgaciones del documento D1 con el documento patente EP1593306 titulada "Humidity activated delivery systems for cyclopropenes" con Fecha De Publicación 9 de Noviembre de 2005.
3. Una composición de ciclodextrina curada. Reiv. 23. Combinación de las Divulgaciones del documento D1 con D2.

Respuesta a los argumentos de la(s) solicitante(s)

Frente a los argumentos presentados por el solicitante indicando la ventaja técnica y nivel inventivo de esta solicitud, se aclara al solicitante que los argumentos que emitió esta oficina hacen referencia a las características esenciales y funcionales de la composición es decir sus componentes y proporciones, así como la ventaja técnica que aporta para la solución del problema objetivo de la presente solicitud, sin embargo, los argumentos presentados por el solicitante hacen alusión a una ventaja técnica en el método de elaboración de la composición. Es oportuno señalar que una composición no es inventiva por su proceso de elaboración sino por sus componentes y proporciones y cómo la combinación de estos produce un efecto técnico. Por lo tanto es claro que el solicitante de manera errónea sustenta la ventaja inventiva de la composición a partir de como su método de elaboración suple los inconvenientes de la inestabilidad termolítica y solvolítica de sus componentes.

Se aclara que lo apartes tomados de D1 fueron los necesarios para afectar el soporte definido en el capítulo reivindicatorio y los ejemplos de D1 son ilustrativos y no limitativos, se aclara que se está analizando la composición la cual es definida por sus componentes y proporciones y no por el método de obtención, adicional a esto en las reivindicaciones que se refieren al método no mencionan como parte de sus características esenciales la incorporación de 1-MCP/c/CD, ni el hecho que sean termolíticamente y solvolíticamente inestables.

Respecto al argumento donde le solicitante afirma que "no es suficiente para afirmar que 'combinando'...se podría utilizar para lograr la incorporación...", se reitera que la incorporación de 1-MCP/c-/CD no hace parte de las características esenciales de la composición puesto que como ya se mencionó la composición se define por sus componentes y proporciones. Adicional a esto como se debe realizar la incorporación de y las consideraciones que se deben tener en cuenta tampoco se mencionan dentro de las características esenciales de método, que es donde se deben mencionar, por lo tanto se emplea D1 porque lo que se está analizando en el análisis de patentabilidad es la composición definida por sus componentes y proporciones mencionados en la reivindicación 1.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79661

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-252771

OCTAVO: Que de acuerdo con el objeto de la solicitud, el título quedará de la siguiente manera: “COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE CICLODEXTRINA”.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE CICLODEXTRINA”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) la(s) sociedad(es) Cellresin Technologies, Llc, advirtiéndole(s) que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 30 Sep 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

CAROLINA MERCEDES DAZA MONTALVO, NOTIFICACIONES@CLARKEMODET.COM.CO

Elaboró: Jhonattan Sanchez Sanchez
Revisó: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño FernÁndez