

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42635

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-024077

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 06 de febrero de 2013, con el N° 13-024077-00000-0000, por la sociedad Biomérieux, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “PROCEDIMIENTO DE DETECCIÓN DIRECTA E IDENTIFICACIÓN DE UN MICROORGANISMO EN UNA MUESTRA BIOLÓGICA DILUIDA EN UN CALDO DE ENRIQUECIMIENTO”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/FR2011/051624 del 07 de julio de 2011.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 667 del 15 de mayo de 2013, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 13328, notificado por fijación en lista el 17 de noviembre de 2015, se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 13-024077-00018-0000 del 30 de marzo de 2016, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 15 que remplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: 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 industrial.”*

SEXTO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 15 incluidas en el radicado bajo el N° 13-024077-00018-0000 del 30 de marzo de 2016, no cumplen los requisitos indicados. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42635

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-024077

6.1. Objeto de la invención

El problema técnico consiste la necesidad de suministrar un procedimiento simplificado y en tiempo real para la detección, la identificación y la confirmación de la presencia de microorganismos, en una muestra diluida o en suspensión, en un caldo de enriquecimiento, en el interior de un recipiente cerrado. Para resolver este problema técnico se presenta un procedimiento de detección de por lo menos un microorganismo presente en una muestra colocada en un recipiente cerrado, que comprende: i) colocar la muestra en el recipiente con un medio de cultivo, un soporte capaz de capturar el microorganismo a detectar y un sistema indicador que detecte la presencia del microorganismo, ii) cerrar el recipiente, iii) colocar el recipiente en condiciones que permitan el crecimiento del microorganismo; y iv) detectar dentro del recipiente cerrado, la presencia del microorganismo fijado sobre el soporte de captura, mediante la utilizando de un medio de detección.

6.2. Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 08 de julio de 2010, 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 encontraron los siguiente(s) documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D2	WO 2009/122069	"Method for the real-time detection of microorganisms in a liquid culture medium by agglutination"	08/octubre/2009
D4	US 2001/0051354	"Method for detecting microorganisms and a support which can be used in such a method"	13/Diciembre/2001

El documento D2¹ divulga un método de detección y de identificación de al menos un microorganismo susceptible de estar presente en una muestra, que comprende las etapas de: a) poner en contacto, en un recipiente: un medio de cultivo que permite el crecimiento y/o la detección de microorganismos, la muestra y un soporte sólido sensibilizado; b) someter el conjunto a una temperatura que favorezca el crecimiento y/o la detección de microorganismos, y c) observar, en tiempo real, la aparición de una aglutinación que indique la presencia del microorganismo o confirme la presencia de los mismos cuando sean detectados en el medio de cultivo, al final de la etapa b) (Resumen).

¹[http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2009122069A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20091008&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP)

[CC=WO&NR=2009122069A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20091008&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2009122069A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20091008&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42635

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-024077

El documento D4² divulga un método para detectar la presencia en una muestra, contenida en un recipiente estéril, de al menos un microorganismo (aeróbico o anaeróbico), la muestra está en contacto con un medio de cultivo. La invención también se refiere a un soporte que puede ser utilizado en dicho método. El método consiste en: i) añadir en el receptáculo al menos un soporte estéril, inerte, sólido, ii) incubar a una temperatura adecuada, y iii) controlar la variación de por lo menos una característica relacionada con la presencia del microorganismo detectado en dicho receptáculo. (Resumen).

6.3. 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, el procedimiento reclamado en la solicitud no tiene nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 se refiere a: *“Procedimiento de detección de por lo menos un microorganismo presente en una muestra colocada en un recipiente cerrado, comprendiendo esencialmente dicho procedimiento las siguientes etapas: (...)”* (Ver página 17 del radicado N° 13-024077-00018-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en los documentos D2 y D4 que representan el estado de la técnica:

Tabla 1

Características esenciales	D2	D4
Procedimiento de detección de por lo menos un microorganismo presente en una muestra colocada en un recipiente cerrado, comprendiendo esencialmente dicho procedimiento las siguientes etapas:	Procedimiento de detección en un recipiente de al menos un microorganismo susceptible de estar presente en una muestra, que comprende las etapas que consisten en: (Pág. 18, reivindicación 1).	Un método para detectar la presencia en una muestra, contenida en un recipiente estéril, de al menos un microorganismo anaeróbico la muestra está en contacto con un medio de cultivo, que consiste en:
a) Colocar dicha muestra en contacto en el recipiente con por lo menos un medio de cultivo y un soporte de una sola pieza capaz de capturar el microorganismo o los microorganismos a detectar,	a) poner en contacto en dicho contenedor: un medio de cultivo que permita el crecimiento y/o la detección de los microorganismos, dicha muestra y un soporte sólido sensibilizado (Pág. 18, reivindicación 1).	añadir en el receptáculo al menos un soporte estéril, inerte, sólido, (Pág. 5, reivindicación 1).

2 <https://docs.google.com/viewer?url=patentimages.storage.googleapis.com/pdfs/US20010051354.pdf>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42635

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-024077

	No menciona que el soporte sea de una sola pieza.	
b) Cerrar el recipiente,	No menciona	Las botellas con los soportes en el interior (...) se les añadió 40 ml de cualquier caldo nutriente (...) que contiene un marcador o indicador para el crecimiento microbiano (...) Luego se tapan para que estén listas para usar (Pág. 2, Párr. 67 y 68).
c) Colocar el recipiente en condiciones capaces de permitir el crecimiento del microorganismo o de los microorganismos,	b) someter el conjunto a una temperatura que favorezca el crecimiento y/o la detección de los microorganismos; y (Pág. 18, reivindicación 1).	incubar a una temperatura adecuada, y (Pág. 5, reivindicación 1).
d) Detectar, dentro de dicho recipiente cerrado, utilizando un medio de detección, la presencia del microorganismo o de los microorganismos fijados sobre el soporte de captura.	c) observar en tiempo real, en el interior de dicho contenedor y simultáneamente al crecimiento del o de los microorganismos, la aparición de una aglutinación que indique la presencia del o de los microorganismos o que confirme dicha presencia cuando dichos microorganismos son detectados en dicho medio de cultivo, al final de la etapa b) (Pág. 18, reivindicación 1). La detección o la identificación en el medio de cultivo, utiliza la aparición o desaparición de una coloración o de una fluorescencia (Pág. 19, reivindicación 4). La aglutinación se pone en evidencia por la aparición o desaparición de una coloración o de una fluorescencia (Pág. 19, reivindicación 5).	Observar la variación de por lo menos una característica relacionada con la presencia del microorganismo a ser detectados en dicho receptáculo (Pág. 5, reivindicación 1). La característica supervisada se debe a la variación en al menos un indicador químico añadido en el receptáculo antes de la incubación, por ejemplo, un indicador coloreado o fluorescente, y/o al menos un parámetro fisicoquímico o eléctrico, por ejemplo, producción de CO₂, la presión, la turbidez, el potencial oxidación/reducción y/o pH (Pág. 5, reivindicación 3).

Como se dijo anteriormente, el documento D1 es considerado el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga un método de detección y de identificación de al menos un microorganismo susceptible de estar presente en una muestra, que comprende las etapas de: poner en contacto en un recipiente: un medio de cultivo, la muestra y un soporte sólido sensibilizado; incubar dicho conjunto y observar, en tiempo real, la aparición de una señal que indique la presencia del microorganismo (Resumen).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42635

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-024077

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el procedimiento de D2 consiste en que este último no divulga que el soporte sea de una sola pieza, ni que el recipiente se cierre.

No se evidencia un efecto técnico inesperado entre el método de la presente solicitud que plantea el uso de un soporte de una sola pieza y el cierre del contenedor, y el método divulgado en el documento D2, que divulga que el soporte sólido empleado es seleccionado de materiales naturales, sintéticos o no modificados, que puede estar en forma de partículas y no especifica el cerrado del contenedor, dado que ambas invenciones solucionan el mismo problema técnico, que consiste en proporcionar un procedimiento simplificado y en tiempo real para la detección, la identificación y la confirmación de la presencia de microorganismos, en una muestra en un caldo de enriquecimiento, en el interior de un recipiente cerrado.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: “¿Cómo obtener un método de detección de por lo menos un microorganismo presente en una muestra colocada en un recipiente cerrado, alternativo al revelado en el documento D2?”.

Sin embargo, ya es conocido en el estado de la técnica el uso de soportes de distintas formas, tamaños y materiales, en procedimientos de detección de microorganismos en muestras contenidas en recipientes estériles cerrados, ya que el documento D4 divulga que un soporte sólido inerte estéril, se caracteriza porque está hecho de materiales naturales, por ejemplo: perlas de sílice, (...), lana de vidrio y/o lana de roca, (...) fragmentos de corcho, (...) o un elemento de cualquier forma de polietileno; y que las dimensiones indicadas se dan con fines explicativos y no pretenden ser en modo alguno limitativo (Pág. 1, Párr. 16 a 34), de lo cual se concluye que la forma del soporte no aporta un efecto técnico inesperado, por otra parte señala que las botellas con los soportes en el interior (...) se les añadió 40 ml de cualquier caldo nutriente, que contiene un marcador o indicador para el crecimiento microbiano y luego se tapan para que estén listas para usar (Pág. 2, Párr. 67 y 68).

Cabe agregar, que aunque el documento D2 no indique específicamente que los recipientes se cierren, es conocimiento de la persona normalmente versada en la materia que dentro de los protocolos de control microbiológico, es fundamental la protección y conservación de la muestra, con el fin de evitar la contaminación cruzada y los falsos positivos, por lo cual, los recipientes para la recolección de muestras deben abrirse únicamente en el momento de introducir ésta y cerrarlos de inmediato (“Guía para el cliente - muestreo microbiológico de alimentos”, Pág. 2, numeral 2.6 ⁽³⁾).

3 Guía para el cliente - muestreo microbiológico de alimentos. Primus laboratorios de México, 2002.
http://www.primuslabs.com/spanish/services/guia_de_muestreo_para_alimentos.pdf

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42635

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-024077

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, estaría motivada a seleccionar un soporte de cualquier forma para capturar el microorganismo a detectar, tal como aquellos revelados en el documento D4, y especificar la etapa de cerrar el contenedor, para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 a 15 no mencionan características adicionales, se considera que tales reivindicaciones tampoco tienen nivel inventivo.

Por otra parte, el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala: *“Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.*

Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple.”

En cuanto a las reivindicaciones incluidas en el escrito radicado bajo el N° 13-024077-00018-0000, no se ajustan a los parámetros establecidos en el artículo 30 anteriormente transcrito, por cuanto: i) La reivindicación 1 tiene por objeto un procedimiento, sin embargo muestra la secuencia de etapas técnicas de manera general, sin reivindicar ninguna condición técnica que defina completamente la invención, ii) Las reivindicaciones 1, 2, 4 a 10 y 14 presentan como características técnicas esenciales términos generales, tales como: *“muestra”, “un medio de cultivo”, “un soporte de una sola pieza”, “condiciones capaces de permitir el crecimiento del microorganismo o de los microorganismos”, “detectar”, “un medio de detección”, “un sistema indicador de presencia”, “confirmar la detección”, “medios de detección eléctricos”, “medios de detección electroquímicos”, “medios de detección ópticos”, “medios de detección acústicos”, “medios de detección térmicos”, “medios de detección mecánicos”, “medios de detección magnéticos”, “pareja de unión específica o no específica”, “anticuerpos”, “fragmentos Fab”, “fragmentos Fab”, “proteínas de fago recombinantes o no recombinantes”, “fagos” y “un sistema de análisis de datos”, los cuales no limitan adecuadamente la invención, iii) En las reivindicaciones 1, 2 y 8, las expresiones: *“capaz de capturar el microorganismo o los microorganismos a detectar”, “capaz de permitir la detección” y “también constituye el medio de detección”,* corresponden a características funcionales, las cuales aunque explican la relación que hay entre diversas características estructurales y pueden estar incluidas en las reivindicaciones, no definen la invención.*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42635

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-024077

En relación con las modificaciones y argumentos expuestos por la solicitante acerca de la claridad del capítulo reivindicatorio, este Despacho señala que:

- El nuevo capítulo reivindicatorio presentado no presenta modificaciones sustanciales, de hecho se conserva sin cambios la reivindicación independiente 1. Así las cosas, se reiteran las objeciones presentadas en eventos anteriores, en relación con dicha cláusula.
- La solicitante indica que teniendo en cuenta la Guía para examen de patentes de invención y modelos de utilidad de la SIC, los términos empleados en las reivindicaciones deben ser claros para la persona del oficio versada en la materia, y que siendo así, el examinador *“debe tener en cuenta que las reivindicaciones se redactan para un experto en la materia (...) por lo tanto conoce perfectamente el significado de los términos que se utilizan en su campo”*, por lo anterior, considera que términos como *“muestra”, “un medio de cultivo”, “soporte de una sola pieza”,* entre otros son perfectamente claros y la objeción presentada no tiene sentido. De igual manera, indica que *“parece que el señor examinador solicita se limite, por ejemplo, la reivindicación 1, dado que en su opinión la definición de su proceso no es clara. Ante lo anterior, me permito respetuosamente manifestar que las reivindicaciones para ser claras no tiene que ser más limitadas, como requiere el señor Examinador, cuando solicita que se indiquen condiciones técnicas de las etapas”. Añade que “una reivindicación puede ser amplia y clara a la vez pues son conceptos diferentes”* (subrayado del texto).

Al respecto, es oportuno señalar que la objeción presentada no indica que dichos términos no sean entendidos por la persona versada en la materia, sino por el contrario que son tan generales, que abarcan un sinnúmero de posibilidades, haciendo que el objeto reclamado no tenga límites claros. Cabe indicar que las reivindicaciones en general, y particularmente, las reivindicaciones independientes son cláusulas que delimitan el objeto para el que se solicita la protección, mediante la mención de las características técnicas esenciales del objeto reclamado, las cuales constituyen la solución al problema técnico planteado. En virtud de lo anterior, cuando los términos empleados son generales se está indicando que hay múltiples formas de solucionar el problema técnico y que la persona versada en la materia podría llegar a distintas formas de solucionarlo, incluso sólo con sus conocimientos previos. Por lo anterior, la objeción presentada por el uso de términos generales es una “invitación” al solicitante a que conociendo su invención, mencione las características particulares que hacen nueva e inventiva su solicitud, frente al estado de la técnica.

- La solicitante argumenta que las características funcionales a la luz de la Guía para el examen de solicitudes de patente y modelos de utilidad de la SIC, son los elementos que conforman las invenciones descritos en términos de su uso o

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42635

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-024077

función, agrega que estas son especialmente usadas en el campo mecánico y también en el químico, y que dado que la misma “Guía” señala que las características funcionales no definen la invención, en muchos casos son ignoradas durante el examen de patentabilidad. No obstante, considera que tal exclusión es inapropiada, dado que estas contribuyen con la definición de la invención, tanto así, que la “Guía” indica “las características técnicas funcionales son los elementos que conforman las invenciones, y por lo tanto, **sí** definen la invención. Tal afirmación surge del ejemplo en dicha página 77 (...)”. A partir de lo anterior concluye que: “la característica técnica funcional **si** define, (...) la invención”. Aunado a lo anterior, cita como ejemplo relevante el hecho que la “Guía” indica como ejemplo de las características funcionales “aparato que, tiene además un elemento para medir la presión” y según su análisis planteado concluye que “los elementos funcionales **sí** definen la invención y deben ser tenidos en cuenta”. En virtud de lo anterior, considera que las expresiones tales como “capaz de capturar el microorganismo (...)” distinguen la invención del arte previo y deben ser tomadas en consideración al realizar la evaluación de la solicitud.

En relación con lo anterior, este Despacho considera que el argumento de la solicitante se apoya en apartes segmentados de lo citado por la “Guía”, y por ello, dicha exposición da a entender que la misma “Guía” se contradice al momento de referirse a las características funcionales, contrario a ello, la “Guía” es clara al definir que “Las características técnicas funcionales son los **elementos que conforman las invenciones, descritos en términos de su uso o su función. No definen la invención, pero explican la relación que hay entre sus diversas características estructurales**. Por ejemplo: aparato que tiene, además un “elemento para medir la presión” (subrayado fuera de texto). “Las reivindicaciones **deben** incluir características estructurales y funcionales cuando para la persona del oficio normalmente versada en la materia **no sea obvio el funcionamiento** de los elementos característicos y la relación entre estos” (subrayado del texto, resaltado fuera de texto), “Por otro lado, las reivindicaciones **pueden** incluir características estructurales y funcionales cuando para la persona del oficio normalmente versada en la materia **sea obvio el funcionamiento** de los elementos característicos y la relación entre estos”. De esta manera, en ninguna parte de la “Guía” se afirma que las características funcionales definan la invención y por ende se deban tener en cuenta en el estudio de patentabilidad. Por lo tanto, este Despacho considera equivocada la conclusión a la que llega la solicitante.

Ahora bien, para el caso particular que nos atañe, y específicamente en relación con la expresión “capaz de capturar el microorganismo (...)” la cual, según la solicitante distingue la invención del arte previo y debe ser tomada en consideración al realizar la evaluación de la solicitud. Se aclara, que es obvio para la persona normalmente versada en la materia que el soporte en esta técnica, tiene como función permitir que el microorganismo se fije a un sustrato y así se facilite su identificación. Tanto es así que el documento D2, señala que dentro del proceso

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42635

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-024077

de detección se encuentra la etapa (a) que consiste en poner en contacto en dicho contenedor: un medio de cultivo que permita el crecimiento y/o la detección de los microorganismos, dicha muestra y un soporte sólido sensibilizado (Pág. 18, reivindicación 1), donde se entiende como soporte sensibilizado, un soporte sobre el cual se han fijado compuestos funcionales que comprenden antígenos, anticuerpos, fagos enteros o unas proteínas de fagos, mediante distintas técnicas de inmovilización, con el fin de que los microorganismos se fijen a dicho soporte (Pág. 9 y 10). Así las cosas, aun teniendo en cuenta la funcionalidad obvia, esta no es una particularidad que distinga la invención de lo conocido en el estado de la técnica y de lo conocido por una persona normalmente versada en la materia.

Teniendo en cuenta lo anterior, se reitera que las expresiones objetadas corresponden a características funcionales que no definen la invención.

En relación con los argumentos proferidos por la solicitante acerca del análisis de nivel inventivo presentado, se considera que:

- La solicitante teniendo en cuenta los documentos D2 y D4 trasladados concluye que ***“las enseñanzas de dichos documentos, solas o en combinación, de ninguna manera anticipan o sugieren de manera obvia el procedimiento de detección de microorganismos presentes en una muestra biológica colocada en un recipiente cerrado (...), tal y como se reclaman en el capítulo reivindicatorio modificado (...)”*** (resaltado del texto). Indica que la invención del documento D2 difiere de la invención en la forma del soporte, señala que mientras la invención reclama un soporte de una sola pieza capaz de capturar el microorganismo para ser detectado, D2 divulga soportes particulados para fijar y acumular microorganismos por aglutinación para poder detectarlos. Agrega que D4, enseña el uso de soportes estériles en contravía de lo reclamado por la invención que reclama soportes “activos”, capaces de capturar el microorganismo a detectar, y además que el soporte enseñado por D4, son perlas de polietileno inertes y fragmentos de corcho. Aparte de lo anterior, expone su desacuerdo frente al análisis del nivel inventivo y considera que su invención sí muestra un efecto técnico inesperado asociado a la forma del soporte, y menciona que entre las ventajas atribuibles al uso de un soporte de una sola pieza se cuenta: i) la posible diferenciación entre zonas funcionalizadas y no funcionalizadas en el mismo soporte, ii) la facilidad de la etapa de análisis, iii) facilita el manejo, embalaje, y protección del soporte después de secado. Complementa su argumento, mencionando las desventajas que presentan los soportes particulados, y agrega que dado que las invenciones tanto de D2 y D4 también son de su autoría es conocedor de estos sistemas.

Con respecto a lo anterior, este Despacho reitera que el análisis de nivel inventivo 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42635

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-024077

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 virtud de ello, y dado que tal como está divulgada y reclamada la invención la diferencia fundamental entre D2 y la invención es la forma del soporte, y teniendo en cuenta que ambas invenciones solucionan el mismo problema técnico, por ello, no se evidencia un efecto técnico inesperado. Aunado a lo anterior, y teniendo en cuenta que la descripción señala que *“El soporte de captura puede ser un soporte convencional. En concreto, se citan soportes particulados, potencialmente magnéticos, o soportes de una sola pieza. Puede ser simplemente un soporte inerte, tal como una placa de fibra de vidrio o plástico”* (Pág. 22 (Pág. 8 de la Descripción), líneas 5 a 8), que *“El procedimiento de detección directo en tiempo real de microorganismos en una muestra de alimento, durante el período de incubación, se lleva a cabo de forma automática o no automática mediante la lectura óptica de un soporte de captura sensibilizado”* (Pág. 36 (Pág. 22 de la Descripción), líneas 2 a 5) y que en los ejemplos se muestran procesos usando un soporte de una sola pieza funcionalizado (Ej. 4 a 6) y usando partículas funcionalizadas (Ej. 7 y 8) y como conclusión general, se presenta que tanto el procedimiento con soportes de una pieza como con partículas es efectivo en la determinación de los microorganismos diana (ver Páginas 49 a 56). Entonces, se reitera que no se evidencia un efecto técnico inesperado, y por ello se considera que la invención planteada, obedece a la búsqueda de una alternativa de lo divulgado en D2, tal como se expuso en líneas anteriores, y dado que D4 divulga soportes de distinta naturaleza y forma, es posible llegar al objeto tal como está reclamado.

SÉPTIMO: Que de acuerdo con la modificación presentada por la sociedad solicitante se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: **“PROCEDIMIENTO DE DETECCIÓN DIRECTA DE UN MICROORGANISMO EN UNA MUESTRA BIOLÓGICA DILUIDA EN UN RECIPIENTE CERRADO”**.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada **“PROCEDIMIENTO DE DETECCIÓN DIRECTA DE UN MICROORGANISMO EN UNA MUESTRA BIOLÓGICA DILUIDA EN UN RECIPIENTE CERRADO”**.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42635

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-024077

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Biomérieux, advirtiéndole 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 27 Jun 2016

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

ALICIA LLOREDA RICAURTE, notificacionespatentes@lloredacamacho.com

Elaboró: Alba Rocio Lemus Quiroga
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño FernÁndez