

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42295

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-252771

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. 79661 del 30 de septiembre de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE CICLODEXTRINA”, con fundamento en los artículos 18 y 25 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 y unidad de invención.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 20 de noviembre de 2015, con el No. 13-252771-00010-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, CELLRESIN TECHNOLOGIES, LLC., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primer lugar, la solicitante con el escrito del recurso presenta un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 9 reivindicaciones, indicando que se restringe la materia.

Menciona el solicitante, respecto a los documentos empleados en la Resolución N° 79661 del 30 de septiembre de 2015 que:

- “1. La combinación de D1 con EP 1593306, citados por el señor examinador, no incluye formar una combinación de monómeros curables por UV con 1-MCP/c/CD.*
- 2. La combinación de D1 con EP1593306, citados por el señor examinador, no incluye metodología de curado UV”.*
- 3. La combinación de D1 y EP1593306 no describe ninguna combinación de 1-MCP/c/CD con un polímero que se puede obtener por curado UV.*
- 4. Los métodos de recubrimiento descritos tanto en D1 como en EP1593306 conducen a la pérdida de 1-MCP (...).”.*

El solicitante compara un ejemplo de D1 con el ejemplo 6 de la presente solicitud mencionando que *“El experimento de la presente invención había comenzado con 0.5 g del complejo (como en D1) en lugar de 0,07 g, 103 µL/L de 1-MCP habrían sido liberados. Esta comparación muestra claramente que los métodos de D1 conducen a la pérdida de 1-MCP desde el complejo de 1MCP/c/CD ya que una gran cantidad de complejos de partida tienen rendimientos sólo en cantidades muy pequeñas de gas 1-MCP. Se espera que el resultado de D1 está basado en la enseñanza de la referencia Hotchkiss.”*

El recurrente respecto al documento EP159306 menciona que *“(…) En cuanto a los métodos divulgados de recubrimiento, se dan a conocer combinaciones de*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42295

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-252771

polietilenglicol y 1-MCP/c/CD. Puesto que las combinaciones no reportadas, incluyen el disolvente, y puesto que el polietilenglicol no se puede obtener mediante curado por UV, un experto podría concluir que las combinaciones son 'recubiertas' utilizando medios técnicos, es decir, los recubrimientos se funden (...)"

El recurrente respecto al documento D2 menciona que "(...) los métodos de D2 conducirían a la pérdida de 1-MCP a partir de 1-MCP/c/CD, porque se requieren disolventes para llevar a cabo la etapa de recubrimiento. Los disolventes se emplean en todos y cada forma de realización para llevar a cabo la etapa de recubrimiento de las composiciones curables por UV de D2".

Adicionalmente, el solicitante menciona que adjunta una declaración del señor Joseph Keute, uno de los inventores de la solicitud, respecto al uso de 1-butenol como modelo para 1-MCP, además de mencionar ejemplos adicionales.

Se resalta lo mencionado por el recurrente en cuanto que la presente solicitud de patente ha sido concedida en otros países y que el examinador hizo un análisis no permitido de novedad y nivel inventivo.

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

Se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio, ya que restringe la materia reivindicada al 2° grupo inventivo mencionado en el Oficio N°1250 del 10 de febrero de 2015, cumpliendo así con lo dispuesto en el art. 34 de la Decisión 486. Adicionalmente, se adjunta el pago correspondiente a la modificación voluntaria.

Respecto a los documentos D1 (US6548448), D2 (US6162533) y EP1593306, se aclara que los documentos D1 y D2 fueron empleados en el examen de patentabilidad de la composición definida en el 1° grupo inventivo y EP1593306 fue mencionado como posible documento que junto con D1 podría afectar la patentabilidad del grupo inventivo 2°, tal como se mencionó en la Resolución N°79661 del 30 de septiembre de 2015, lo anterior con base al capítulo reivindicatorio del radicado N° 13-252771-00005-0000, por lo tanto, tras la modificación y las pruebas allegadas se tendrán en cuenta para el respectivo examen de patentabilidad.

En cuanto a la comparación de un ejemplo del documento D1 con el ejemplo 6 de la presente solicitud, donde se afirma que "(...) los métodos de D1 conducen a la pérdida de 1-MCP desde el complejo de 1MCP/c/CD ya que una gran cantidad de complejos de partida tienen rendimientos sólo en cantidades muy pequeñas de gas 1-MCP", se aclara que la comparación que se está realizando es entre los recubrimientos mencionados en D1 junto con el de la presente solicitud, pero no se están comparando los métodos de preparación del material envasado, objeto de la modificación presentada en las reivindicaciones.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42295

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-252771

Respecto al documento D2, se aclara que este no se mencionó para afectar el grupo inventivo 2° y como ya se mencionó en la Resolución N°79661 del 30 de septiembre de 2015, lo que se compararon fueron las características esenciales de la composición y no del método de preparación del material envasado, además no hay evidencia que se hayan hecho recubrimientos bajo diferentes solventes y que esto sea lo que evite la pérdida del 1-MCP.

Aunque el documento EP1593306, en la Resolución N°79661 del 30 de septiembre de 2015 fue mencionado para afectar el grupo inventivo 2°, como ya se ha mencionado fue en base al capítulo reivindicatorio del radicado N° 13-252771-00005-0000, se determinara si es pertinente emplearlo teniendo en cuenta los cambios y pruebas presentadas.

Respecto a las pruebas allegadas y la declaración del señor Joseph Keute en cuanto a cómo el comportamiento del 1-buteno permite predecir el del 1-MCP, se aclara que estas serán tenidas en cuenta en el momento de evaluar en análisis de patentabilidad del capítulo reivindicatorio presentado.

Contrario a lo afirmado por el solicitante en cuanto a que esta Oficina hizo un análisis de novedad y nivel inventivo no permitido, se aclara que en la Resolución N° 79661 del 30 de septiembre de 2015, se hizo un análisis de nivel inventivo del 1° grupo inventivo, definido por la composición, donde se comparó las características esenciales de la composición y se estableció claramente la falta de nivel inventivo de dicho grupo inventivo, teniendo en cuenta el método de problema – solución.

En cuanto al argumento presentado por el recurrente, con relación a las concesiones extranjeras o los exámenes mencionadas por la demandante, cabe indicar que imperan, en materia de patentes, los principios de territorialidad, autonomía e independencia, siendo cada país autónomo e independiente al momento de conceder o denegar un privilegio de patente de invención, en virtud de sus propios análisis, exámenes de patentabilidad, el caso particular y normatividad aplicable. Además, se aclara que la concesión en otros países no es argumento técnico que reemplace el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad como ya se mencionó.

Finalmente, teniendo en cuenta la modificación del capítulo reivindicatorio, el análisis de patentabilidad debe ser reformulado. Pero se aclara, que existen otros documentos WO2008089140, JP2002-356401, EP1593306, en el estado de la técnica que eventualmente podrían llegar a afectar los requisitos de patentabilidad de la materia que ahora se reivindica y demás documentos que se consideren pertinentes.

Por lo anteriormente expuesto, encuentra este Despacho procedente revocar la decisión impugnada y en su lugar, remitir el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, con el propósito de que se practique el respectivo estudio de patentabilidad.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42295

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-252771

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 79661 del 30 de septiembre de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

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 previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y hacer el correspondiente traslado al solicitante.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad CELLRESIN TECHNOLOGIES, LLC., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

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)

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

Elaboró: Mayra Alejandra Quintero
Revisó: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer
Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez