

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 79219

Ref. Expediente N° NC2019/0002148

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

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 N° 39745 del 28 de junio de 2021, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó el privilegio de patente de invención a la creación titulada: "SISTEMAS DISTRIBUIDOS PARA LA PRODUCCIÓN DE COMPOSICIONES A BASE DE MICROBIOS", tramitada bajo el radicado N° NC2019/0002148.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 12 de agosto de 2021 con el N° NC2021/0010600, encontrándose dentro del término establecido para tal efecto, la sociedad Locus Ip Company, Llc., presentó recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que se exponen a continuación:

2.1. Ratificación del capítulo reivindicatorio estudiado.

La sociedad recurrente reafirma el contenido del capítulo reivindicatorio presentado el 12 de mayo de 2021, el cual está conformado por 21 reivindicaciones, e indica que no se presentan modificaciones a las reivindicaciones con el escrito de recurso.

2.2. Soporte razonable incluido en los documentos presentados en el expediente.

Sobre las objeciones emitidas por esta Oficina en relación con el soporte descriptivo, la sociedad recurrente manifiesta que: *"El capítulo reivindicatorio presentado corresponde a una razonable generalización del tipo de sistemas y métodos que han sido probados y se encuentran debidamente sustentados en la descripción y no deben dirigirse sólo a los ejemplos de la misma, para evitar que otros diseñen en torno a las reivindicaciones, ya que una restricción tan radical sería injusta para el solicitante"*.

También indica la sociedad recurrente que: *"La presentación de ejemplos relacionados con todas las realizaciones particulares de la invención no es una condición necesaria para la suficiencia, siempre que dichos objetos se mencionen en la descripción y el experto en la materia sea capaz de reproducirlos, por lo que los ejemplos son solo ilustrativos de diferentes realizaciones de la presente invención"*.

Ahora bien, sobre las observaciones a la descripción, la sociedad recurrente argumenta que: *"No es necesario tener un ejemplo específico dirigido a cada una de las realizaciones que se describen en la invención, dado que una invención puede considerarse suficientemente descrita por la descripción si se proporciona un ejemplo único o un número razonable de ejemplos, realizaciones o variaciones alternativas que permiten al experto en la materia, junto con su conocimiento general, poner en práctica la invención en toda el área reclamada y no solo en algunas especies particulares reclamadas, sin requerir un esfuerzo inventivo. En este sentido, la presentación de ejemplos relacionados con todas las realizaciones particulares de la invención no es una condición necesaria"*



Ref. Expediente N° NC2019/0002148

para la suficiencia, siempre que dichos objetos reclamados se mencionen en la descripción y el experto en la materia sea capaz de reproducirlos por lo que los ejemplos y figuras son solo ilustrativos de diferentes realizaciones de la presente invención”.

2.3. Nivel inventivo de la invención reclamada.

En cuanto al análisis de nivel inventivo de las reivindicaciones estudiadas, en el escrito de recurso se discute que: *“El capítulo reivindicatorio presentado previamente supera las objeciones realizadas, por cuanto dichas características no se encuentran divulgadas o sugeridas en los documentos D1, D2 y D5 citados por el examinador”.*

Continúa la recurrente indicando que, además de la diferencia reconocida por el Examinador entre la reivindicación 1 y D1, *“(…) los reactores modulares descritos en D1 están más interconectados que el sistema modular actual, ya que están reforzados por un soporte estructural común”.*

En conclusión, para la sociedad recurrente: *“Los documentos D1, D2 y D5 evidentemente no sugieren ni insinúan solucionar el mismo problema de la presente solicitud, tampoco tienen características similares, por lo que se puede decir que no se considera posible a partir del estado de la técnica divulgada, la deducción del problema propuesto en la presente solicitud”.* Se insiste en que: *“Una persona del oficio normalmente versada en la materia no le resultaría obvio solucionar el problema técnico planteado con las características de la presente invención”.*

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto, de conformidad con el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, atendiendo *“todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso”* en los siguientes términos:

3.1. Objeto de la invención.

La solicitud en estudio proporciona sistemas y métodos para la producción y uso eficaz de microorganismos y/o el caldo de fermentación en el que se producen.

3.2. Del procedimiento administrativo.

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud de patente de invención tramitada con el radicado bajo el N° NC2019/0002148 del 07 de marzo de 2019, que fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 855 el 18 de marzo de 2019, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

El solicitante fue requerido por primera vez en virtud del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, mediante Oficio N° 8470 notificado el 21 de julio de 2020. En este primer requerimiento la Oficina evaluó un capítulo reivindicatorio conformado por 35 reivindicaciones, de dicho estudio se trasladaron objeciones por falta de claridad y sustento de las reivindicaciones, suficiencia de la descripción y se objetaron los requisitos de novedad y nivel inventivo en relación con la materia reclamada en este capítulo aportado.

Posteriormente, con fundamento en la referida disposición andina, se requirió nuevamente a la sociedad solicitante mediante Oficio N° 1868 notificado el 12 de febrero de 2021, para que presentara sus aclaraciones frente a las objeciones relacionadas con

Ref. Expediente N° NC2019/0002148

el título de la invención, falta de claridad y sustento del capítulo reivindicatorio aportado, suficiencia de la descripción y falta de nivel inventivo de la solicitud.

Frente a este último requerimiento la sociedad solicitante presentó un capítulo reivindicatorio modificado, conformado por 21 reivindicaciones, incluidas en el radicado bajo el N° NC2019/0002148 del día 12 de mayo de 2021. Revisada la respuesta y teniendo en cuenta que no se desvirtuaron adecuadamente las objeciones inicialmente planteadas, la Superintendencia de Industria y Comercio decidió denegar el privilegio de patente solicitado, mediante Resolución N° 39745 del 28 de junio de 2021.

3.3. Cumplimiento de requisitos de patentabilidad de la invención reclamada.

3.3.1. Divulgación suficiente.

Si bien es cierto que es totalmente válido afirmar, como lo hace la sociedad recurrente, que la presentación de ejemplos particulares para cada una de las modalidades de la invención no es necesario y que dichos ejemplos deben constituirse como un soporte general del alcance de las reivindicaciones, también lo es que la descripción debe sustentar de manera razonable las especificaciones incluidas en las reivindicaciones sin que el técnico versado en la materia tuviese que recurrir a la experimentación excesiva. A su vez, las divulgaciones de la descripción deben posibilitar el máximo alcance para la solución propuesta por el solicitante.

En el presente caso, las divulgaciones de la descripción no se constituyen como un soporte general para todas las modalidades incluidas en las reivindicaciones y tampoco dan cuenta de cada una de las particularidades propuestas en las reclamaciones en estudio. Específicamente, en lo que se refiere a todas las posibilidades de condiciones propuestas para los métodos reclamados y todos los grupos de microorganismos solicitados para el producto microbiano definido, entre otros.

Para un técnico versado en la materia sería evidente que el desarrollo de métodos de crecimiento para diferentes géneros bacterianos y sus productos asociados corresponde a problemas técnicos diversos, cuyas soluciones no son extrapolables.

3.3.2. Falta de claridad de la reivindicación 17.

Sobre la reivindicación 17 y sus dependientes 18 a 21, esta Oficina reitera que las definiciones incluidas en estas reclamaciones repiten materia incluida en las reivindicaciones precedentes de método y, por lo tanto, carecen de concisión. De la misma manera, de esta revisión se advierte que el alcance de estas reivindicaciones tampoco es claro.

3.3.3. Nivel inventivo de las veintiún (21) reivindicaciones ratificadas por el solicitante.

En primera instancia y una vez verificados los antecedentes citados por esta Oficina, es cierto que el documento D1 anticipa las características de la reivindicación 1, toda vez que efectivamente describe un biorreactor para crecimiento de microorganismos y medios de transporte del cultivo de estos microorganismos. Este documento también anticipa las características de modularidad y control de variables definidas en la citada reivindicación.

De manera similar, el documento D2 anticipa las características incluidas en las reivindicaciones 2, 3 a 14 y 16, al divulgar un sistema y método para la producción de

Ref. Expediente N° NC2019/0002148

consorcios microbianos y material derivado; y un sistema de contención física que comprende espacios de fase dispuestos en un orden discreto para favorecer reacciones biológicas específicas. Los perfiles de fase y los conjuntos de datos de fase incluyen los parámetros físicos y biológicos predeterminados para las transiciones de espacio de fase. La monitorización continua de los perfiles de fase y los conjuntos de datos de fase proporcionan retroalimentación al sistema que permite la alteración de las condiciones en el sistema para controlar las reacciones en el mismo.

Asimismo, se ha verificado que ante las enseñanzas de los documentos D2 y D5, la reivindicación 15 se considera obvia, teniendo en cuenta que el sistema y método revelado en el documento D2 proporciona igualmente un producto microbiano obtenido a partir del sistema divulgado, que en combinación con los microorganismos divulgados en la anterioridad D5, podría anticipar un producto como el reclamado.

Por lo demás, los argumentos presentados en el recurso no desvirtúan de manera alguna las comparaciones realizadas en el proceso administrativo y no se demuestra de manera clara las diferencias de los métodos y productos reclamados con respecto al arte previo citado. Tampoco se presentan pruebas a favor del efecto técnico logrado por la invención y las modalidades efectivamente probadas a la luz de las diferencias anotadas durante el trámite surtido, al igual que en la resolución recurrida.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

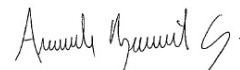
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución N° 39745 del 28 de junio de 2021, por medio de la cual se denegó el privilegio de patente de invención a la creación titulada: “SISTEMAS DISTRIBUIDOS PARA LA PRODUCCIÓN DE COMPOSICIONES A BASE DE MICROBIOS”, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Locus Ip Company, Llc., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse finalizado el procedimiento administrativo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 3 de diciembre de 2021



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2021.12.03
17:02:31 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

