

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 35889

Ref. Expediente N° NC2020/0001747

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 31 del artículo 3 del Decreto 092 de 2022, y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución No. 2232 de 27 de enero de 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la invención denominada: “MÉTODO DE PREPARACIÓN DE UNA COMPOSICIÓN COLORANTE A PARTIR DE MESOCARPOS DE GENIPA AMERICANA, COMPOSICIÓN COLORANTE OBTENIDA Y MATERIALES QUE LA CONTIENEN”, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 18 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que la solicitud carece de nivel inventivo y la materia reclamada no define la materia de manera clara y concisa.

Que, mediante escrito radicado en esta Entidad el 14 de marzo de 2022 con el N° NC2022/0002933, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad ECOFLORA S.A.S., por conducto de apoderado, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO

Violación del artículo 209 de la Constitución Política y de la confianza legítima

Hecho un recuento de la actuación surtida y de los motivos de denegación del privilegio de patente, el apoderado de la sociedad recurrente cita el artículo 209 de la Constitución Política y señala que pone a consideración de este Despacho “...el hecho de que en el aparte de respuesta a los argumentos del solicitante se indica que las reivindicaciones modificadas no se estudiaron, en parte, por el no pago de tasas adicionales, lo que en combinación con todo el contenido de la resolución recurrida es por demás confuso.”

Arguye que “si hubiese alguna duda sobre el cumplimiento de formalidades en relación con la modificación presentada teniendo en cuenta que las modificaciones a las reivindicaciones se presentaron en la SIPI en debida forma y ante la duda del pago de tasas adicionales no comunicada a mi poderdante se violan los principios de igualdad e imparcialidad, y el principio de la confianza legítima.”

Trae a colación alguna jurisprudencia de la Corte Constitucional que tiene que ver con el principio de confianza legítima y dice que “en este caso, con base en antecedentes previos en trámites surtidos ante la misma dirección el solicitante tenía la expectativa válida de que la Dirección, de encontrar que hubiera lugar al pago de tasa oficiales adicionales, elevara el correspondiente requerimiento de requisitos formales exigidos para la petición de modificación de reivindicaciones de la solicitud de patente, por lo cual, la ausencia de requerimiento y la intempestiva y gravosa denegación de la patente, quebranta el principio de la confianza legítima y el debido proceso administrativo.”

Página 1 de 11



Ref. Expediente N° NC2020/0001747

Agrega que “es de aclarar que en el presente caso se generaron dos números de radicado para la misma modificación para completar el pago de la modificación, que en el primera (sic) radicado NC2021/0011903 no puedo (sic) completarse. Como es evidente en el presente trámite el Examinador tenía duda razonable para invitar al solicitante a aclarar la situación y de ser el caso solicitar el pago de tasas adicionales y la eventual aclaración de la modificación presentada.”

Violación del artículo 17 del C.P.A.C.A.

El recurrente cita el artículo y menciona que “en el trámite que nos ocupa la Dirección de Nuevas Creaciones, al evidenciar que la petición realizada con la respuesta el radicado NC2021/0011903 y NC2021/0011904 estaba incompleta y conocedora de la intención del solicitante de modificar las reivindicaciones de la solicitud debió requerir a mi poderdante y otorgar el plazo correspondiente para el pago de la tasa establecida sin tomar una decisión de fondo y así hubiese aplicado el principio de eficiencia, que se contraviene con la emisión de la resolución 2232 de 27 de enero de 2022.”

Violación del artículo 228 de la Constitución Política

Cita el artículo 228 y asegura que “por lo anterior, es claro que volver a estudiar un capítulo reivindicatorio ya evaluado por lo incompleto de las formalidades requeridas, como parte de las causales, no sólo quebranta el derecho que tiene el solicitante de acceder a una valoración de sus argumentos y modificaciones a las reivindicaciones de la invención, sino que inhibe el acceso a la patentabilidad de esta invención, repite una argumentación ya conocida y hace menos eficiente el trámite para el solicitante y la administración sin que haya primado el derecho sustancial en la decisión tomada por su Despacho.”

Violación del numeral 1.4 del Título I de la Circular Única de la SIC

Asevera que “como puede verse, el procedimiento general que rige las actuaciones administrativas ante la SIC, prevé que, ante una petición incompleta o requisito que la entidad encuentra faltante para dar trámite a la petición, e inclusive - cuando la entidad advierta que el peticionario debe realizar una gestión de trámite a su cargo, la entidad debe realizar un requerimiento para que complete el requisito dentro de un plazo de 1 mes, y adicionalmente, el peticionario puede solicitar una prórroga de dicho plazo.”

Concluye que “la Dirección de Nuevas Creaciones, al constatar que la solicitud de modificaciones se encontraba incompleta o era ambigua estaba en el deber de hacer un requerimiento para que realizara dicho pago antes de denegar la solicitud de modificación y proceder a negar la patente.”

Violación del artículo 34 de la Decisión 486

El apoderado de la recurrente cita el artículo 34 de la Decisión 486 y dice que “la jurisprudencia del Consejo de Estado señala que el derecho de un solicitante a modificar su solicitud en cualquier momento del trámite se ve quebrantado cuando se niega la solicitud de modificación por falta de pago de tasas oficiales por modificación sin habersele hecho un requerimiento previo al solicitante otorgándole un plazo para cumplir con dicho requisito formal.”

Ref. Expediente N° NC2020/0001747

En seguida trae a colación apartes de un fallo del Consejo de Estado sobre un caso que considera semejante al presente y concluye que *“como puede verse, y considerando que el artículo 80 de la Decisión 486 es análogo y equiparable al artículo 53 de la derogada Decisión 344, se puede concluir que la negación de una patente sin considerar las modificaciones introducidas por el solicitante, por omitir el pago completo de tasas oficiales, como las de reivindicaciones adicionales, y sin darle la oportunidad de subsanar tal deficiencia, quebranta el derecho del solicitante a modificar la solicitud de patente.”*

Adicionalmente, resalta que *“...luego de la presentación de esete (sic) recurso de reposición el solicitante pagará las tasas de modificación nuevamente y todas aquellas a las que hubiese lugar, incluidas las de reivindicaciones adicionales, extrañado por la Dirección, solicito se acepten las modificaciones a las reivindicaciones, conforme a la nueva modificación voluntaria que se presenta luego de este recurso. Lo anterior, con fundamento en el artículo 34 de la Decisión 486 que otorga al solicitante el derecho a modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, lo cual incluye la posibilidad de modificar la solicitud en el recurso de reposición.”* -Subraya del texto original-.

En cuanto a la falta de sustento de las modificaciones no aceptadas, trae a colación algunos apartes de la resolución recurrida y manifiesta que *“no es clara en ningún momento para mi poderdante la razón de la no aceptación del capítulo reivindicatorio presentado con la modificación radicada el 10 de septiembre de 2021. Según estos párrafos que preceden, tomados de la resolución, el genopósido y sus diferencias con la genipina están divulgadas en la descripción; por lo tanto, la modificación tiene sustento y la apreciación consignada en la resolución sobre este punto es una observación subjetiva de la Dirección de Nuevas Creaciones. Tan es así que lo que se objeta -a renglón seguido- es el no pago de las reivindicaciones adicionales y que además existiría un presunto sobrelapamiento con la materia concedida en la solicitud parental, lo cual es en el mejor de los casos ambiguo para cualquier persona.”*

Agrega que *“para que no quede duda sobre los apartes objetados en relación con el sustento descriptivo ponemos a consideración de este Despacho la siguiente tabla que demuestra el sustento de todas especificaciones incluidas en la modificación radicada el 10 de septiembre de 2020.”* (Presenta tabla, pág. 18 de 22 del recurso).

Y explica que *“de todas formas, sobre el sustento descriptivo es crucial tener en cuenta que la exigencia sobre las divulgaciones que soportan una modificación no es explícita, sino que lo que se requiere es que cualquier modificación o especificación esté razonablemente sustentada en la descripción presentada. En el presente caso, la combinación de etapas reclamadas está enteramente soportada en la descripción, lo cual será válido para cualquier técnico versado en la materia, quien podrá entender las nuevas limitaciones como una modalidad de la divulgación inicialmente realizada.”*

Adicionalmente, cita el artículo 29 de la Constitución Política y concluye que *“de acuerdo con todo lo anterior, la Resolución 2232 vulnera el principio del debido proceso para mi poderdante.”*

Cumplimiento del artículo 30 de la Decisión 486

Asegura que *“contrario a la observación incluida en la Resolución 2232 las reivindicaciones modificadas y presentadas luego de este recurso no contienen los*

Ref. Expediente N° NC2020/0001747

términos objetados, definen adecuadamente la invención reclamada y cumplen con todas las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.”

En cuanto al solapamiento de materia, argumenta que “de hecho, de la sola revisión de la tabla expuesta en la Resolución 2232 es a simple vista claro que no existe solapamiento de materia ni equivalencia en etapas, condiciones o alcance. Específicamente, las etapas no son equivalentes ni corresponde con el mismo alcance y en ningún caso se especifica el interés sobre un colorante específico en la solicitud parental; ninguna de las 16 reivindicaciones de la patente define el aislamiento del mesocarpo o el genipósido, la secuencia de etapas tal como se define ni los colorantes que se especifican.”

Cumplimiento del artículo 18 de la Decisión 486

Explica que “las especificaciones incluidas en las modificaciones no estudiadas por su Despacho dan cuenta del aporte de la invención al estado de la técnica, que, insistimos, corresponde en sí mismo con la combinación de las etapas que se incluyen en las limitaciones propuesta y no tenidas en cuenta y que se presentarán en una nueva modificación. Estas especificaciones aumentan el estado de conocimiento en la técnica y en ningún caso corresponden con una alaternativa (sic) a los métodos representados en los documentos D1 y D2 conocidos a la fecha de presentación y prioridad de la presente invención.”

Respecto de las consideraciones sobre el efecto técnico de la invención, afirma que “...disentimos de las apreciaciones emitidas, ya que en ningún caso deben exigirse pruebas cuantitativas y el aporte o efecto en este caso es el diseño del método reclamado.”

DE LAS MODIFICACIONES

Concluye el apoderado de la sociedad recurrente que “con el único fin de lograr la concesión de la patente y de acuerdo con el artículo 70 de la Decisión 486, presentaremos luego de la radicación de este recurso nuevamente un pliego reivindicatorio modificado que encierra el aporte de la invención al estado de la técnica y detalla el aporte realizado por los inventores.”

Que para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderán “(...) todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso”.

MODIFICACIONES PRESENTADAS

El apoderado de la sociedad recurrente anuncia modificaciones al capítulo reivindicatorio y el pago de las tasas establecidas. Indica que “...el solicitante pagará las tasas de modificación nuevamente y todas aquellas a las que hubiese lugar, ...solicito se acepten las modificaciones a las reivindicaciones (...)” Adelante, reitera que “presentaremos luego de la radicación de este recurso nuevamente un pliego reivindicatorio modificado que encierra el aporte de la invención al estado de la técnica y detalla el aporte realizado por los inventores.”

Resolución N° 35889

Ref. Expediente N° NC2020/0001747

Al respecto, se aclara que al revisar el Sistema SIPI se observa que el 2 de mayo de 2022, con radicado N° NC2020/0001747, finalmente fue presentada una modificación al capítulo reivindicatorio de la presente solicitud. Además, se corrobora que ciertamente la sociedad recurrente acredita el pago la tasa por concepto de la modificación efectuada, según el recibo No. 22-37443 de la misma fecha. Por lo tanto, se considera procedente tener en cuenta el nuevo capítulo reivindicatorio en los términos propuestos.

Ahora bien, de la revisión de dicho capítulo se encuentra que ahora se protege:

1. Un método de preparación de una composición colorante púrpura que comprende:
 - a. Aislar mesocarpos de la fruta de *Genipa americana*;
 - b. Preparar un extracto de jugo de los mesocarpos;
 - c. Mezclar el extracto de jugo y la glicina;
 - d. Después de la etapa (c), calentar la mezcla de jugo y glicina; y
 - e. Aislar una composición colorante púrpura después de la etapa (d).
2. El método de la reivindicación 1, que comprende:
 - a. Aislar mesocarpos de la fruta *Genipa americana*;
 - b. Aislar el genipósido de los mesocarpos;
 - c. Mezclar el genipósido y la glicina; y
 - d. Aislar una composición colorante púrpura después de la etapa (c).

Igualmente, se protegen productos que comprenden dichos colorantes.

Es decir, la sociedad recurrente restringe su invención al procedimiento para preparar colorantes púrpuras, por lo tanto, no amplían la divulgación contenida en la solicitud inicialmente presentada dando cumplimiento a lo prescrito en el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Adicionalmente, la sociedad recurrente acredita el pago la tasa por concepto de la modificación efectuada, según el recibo No. 22-37443, por lo que se considera procedente tener en cuenta el nuevo capítulo reivindicatorio en los términos propuestos, el cual reemplaza el evaluado durante la etapa del examen de patentabilidad agotada durante la actuación surtida.

VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO

No se presenta violación del artículo 209 de la Constitución Política

El recurrente básicamente señala en este punto que “...si hubiese alguna duda sobre el cumplimiento de formalidades en relación con la modificación presentada teniendo en cuenta que las modificaciones a las reivindicaciones se presentaron en la SIPI en debida forma y ante la duda del pago de tasas adicionales no comunicada a mi poderdante se violan los principios de igualdad e imparcialidad, y el principio de la confianza legítima...”

En primer lugar, es importante aclarar que la solicitud bajo revisión es una divisional de aquélla presentada bajo el radicado No. 15-304877 el 22 de diciembre de 2015, la cual fue objeto de protección vía patente de invención mediante la Resolución N° 41435 del 30 de agosto de 2019 y protege:

Resolución N° 35889

Ref. Expediente N° NC2020/0001747

- a. Una composición colorante que comprende un polímero de fórmula 4 y un diluyente
- b. El polímero de fórmula 4
- c. Productos que contienen el polímero
- d. Un método de preparación de la composición colorante:
 - i. Mezclar el zumo de la fruta y un aminoácido en condiciones de calor
 - ii. Eliminar el azúcar de la mezcla del paso anterior
 - iii. Aislar el producto libre de azúcar.

Por su parte, la solicitud divisional objeto de este análisis inicialmente pretendía proteger un proceso consistente en:

- a. Aislar mesocarpos de la fruta
- b. Aislar el genipósido de los mesocarpos
- c. Mezclar el genipósido y la glicina
- d. Aislar la composición colorante

Dicha materia fue objetada por falta de claridad, ya que sus reivindicaciones independientes protegían, en esencia, el mismo proceso, a parte que tenían falencias de concisión y definición; de igual forma, se objetó por nivel inventivo al ser obvia frente a las enseñanzas de los documentos D1 (Cho, Biotechnology and Bioprocess Engineering) y D2 (US2009246343). Estas objeciones se trasladaron al solicitante mediante el Oficio N° 7738 del 30 de junio de 2020.

Mediante radicado bajo el N° NC2020/0001747 del 11 noviembre de 2020, el solicitante presentó respuesta al requerimiento formulado haciendo aclaraciones y allegando nuevos capítulos reivindicatorio y descriptivo modificados. Posteriormente, el 10 de septiembre de 2021, presento dos nuevos pliegos reivindicatorios bajo radicados NC2021/0011903 y NC2021/0011904, quedando únicamente acreditado el pago de la tasa por concepto de modificaciones en este último radicado.

Ahora bien, los nuevos pliegos reivindicatorios allegados como respuesta al citado Oficio N° 7738 reclaman la siguiente materia:

Rad. NC2021/0011903 (10-sep-21) sin pago	Rad. NC2021/11904 (10-sep-21) con pago
1. Un método de preparación de una composición colorante púrpura que comprende: a. Aislar mesocarpos de la fruta de Genipa americana; b. Preparar un extracto de jugo de los mesocarpos; c. Mezclar el extracto de jugo y la glicina; d. Después de la etapa (c), calentar la mezcla de jugo y glicina; - y e. Aislar una composición colorante púrpura después de la etapa (d).	1. Un método de preparación de una composición colorante púrpura que comprende: a. Aislar mesocarpos de la fruta de Genipa americana; b. Preparar un extracto de jugo de los mesocarpos; c. Mezclar el extracto de jugo y la glicina; d. Después de la etapa (c), calentar la mezcla de jugo y glicina; - y e. Aislar una composición colorante púrpura después de la etapa (d).
3. El método de la reivindicación 1, que comprende: a. Aislar mesocarpos de la fruta Genipa americana; b. Aislar el genipósido de los mesocarpos; c. Mezclar el genipósido y la glicina; y d. Aislar una composición colorante púrpura después de la etapa (c).	3. El método de la reivindicación 1, que comprende: a. Aislar mesocarpos de la fruta Genipa americana; b. Aislar el genipósido de los mesocarpos; c. Mezclar el genipósido y la glicina; y d. Aislar una composición colorante púrpura después de la etapa (c).
4. Una composición colorante preparada por el método de cualquiera de las reivindicaciones 1-3.	4. Una composición colorante preparada por el método de cualquiera de las reivindicaciones 1-3.
5. Un método de preparación de una composición colorante negro que comprende a. Aislar mesocarpos de la fruta de Genipa americana; b. Preparar un extracto de jugo de fruta Genipa americana con los mesocarpos aislados; c. Mezclar el extracto de jugo y la prolina;	5. Un método de preparación de una composición colorante negro que comprende a. Aislar mesocarpos de la fruta de Genipa americana; b. Preparar un extracto de jugo de fruta Genipa americana con los mesocarpos aislados; c. Mezclar el extracto de jugo y la prolina;

Resolución N° 35889

Ref. Expediente N° NC2020/0001747

d. Opcionalmente después de la etapa (c), calentar la mezcla de jugo y prolina; y e. Aislar una composición colorante negro de la etapa (b), (c) o (d).	d. Opcionalmente después de la etapa (c), calentar la mezcla de jugo y prolina; y e. Aislar una composición colorante negro de la etapa (b), (c) o (d).
6. El método de la reivindicación 5, que comprende: a. Aislar mesocarpos de la fruta Genipa americana; b. Aislar la genipina de los mesocarpos; c. Mezclar la genipina y la prolina; y d. Aislar una composición colorante negro de la etapa (b) o (c).	6. El método de la reivindicación 5, que comprende: a. Aislar mesocarpos de la fruta Genipa americana; b. Aislar la genipina de los mesocarpos; c. Mezclar la genipina y la prolina; y d. Aislar una composición colorante negro de la etapa (b) o (c).
8. Un método de preparación de una composición colorante verde que comprende a. Aislar mesocarpos de la fruta de Genipa americana; b. Preparar un extracto de jugo de fruta Genipa americana con los mesocarpos aislados; c. Mezclar el extracto de jugo y triptófano; d. Opcionalmente después de la etapa (c), calentar la mezcla de jugo y triptófano; y e. Aislar una composición colorante verde de la etapa (b), (c) o (d).	8. Un método de preparación de una composición colorante verde que comprende a. Aislar mesocarpos de la fruta de Genipa americana; b. Preparar un extracto de jugo de fruta Genipa americana con los mesocarpos aislados; c. Mezclar el extracto de jugo y triptófano; d. Opcionalmente después de la etapa (c), calentar la mezcla de jugo y triptófano; y e. Aislar una composición colorante verde de la etapa (b), (c) o (d).
9. El método de la reivindicación 8, que comprende: a. Aislar mesocarpos de la fruta Genipa americana; b. Aislar la genipina de los mesocarpos; c. Mezclar la genipina y triptófano; y d. Aislar una composición colorante verde después de la etapa (b) o (c).	9. El método de la reivindicación 8, que comprende: a. Aislar mesocarpos de la fruta Genipa americana; b. Aislar la genipina de los mesocarpos; c. Mezclar la genipina y triptófano; y d. Aislar una composición colorante verde después de la etapa (b) o (c).
Son 30 reivindicaciones en total	Son 30 reivindicaciones en total

De lo cual se concluye que los capítulos reivindicatorios de los radicados presentes en la tabla anterior son exactamente iguales, por lo que es claro entender que se debe tomar para examen de fondo aquella modificación que presenta el pago, es decir, la radicada bajo el N° NC2021/0011904, tal como en efecto lo hizo la Oficina, dado que no podía tener en cuenta para efectos de análisis la modificación radicada bajo el N° NC2021/0011903 al no acreditar el pago, lo cual, en últimas, resulta irrelevante dado que son capítulos idénticos pues reclaman la misma materia.

Así la cosas, no se advierte violación de los principios de igualdad e imparcialidad, tampoco del principio de la confianza legítima, ni violación al debido proceso, ya que:

- (i) Los radicados son del mismo día.
- (ii) Los capítulos reivindicatorios de dichos radicados son iguales.
- (iii) Uno de esos capítulos reivindicatorios presenta el pago de la tasa correspondiente a la modificación realizada.

Por lo demás, en el acto recurrido se aclaró que había dos radicados consecutivos (con contenido igual), de los cuales uno presenta un pago por la modificación, pero que al examinarlo se encontró que presenta una ampliación de la materia inicialmente presentada, vulnerando lo dispuesto en el artículo 34 de la Decisión 486, razón por la cual la Oficina resolvió con base el capítulo del 11 de noviembre de 2020.

Por lo tanto, no había necesidad de requerir al solicitante, puesto que la respuesta permitía continuar el trámite y había un pago que respaldaba las modificaciones que fueron objeto de examen; además, no se observa que el contenido de la resolución recurrida sea confuso, al contrario aclara la situación de dichas modificaciones radicadas bajo Nos. NC2021/0011903 y NC2021/0011904.

No procede requerimiento en virtud del artículo 17 del C.P.A.C.A.

El recurrente manifiesta que “la Dirección de Nuevas Creaciones, al evidenciar que la petición realizada con la respuesta el radicado NC2021/0011903 y NC2021/0011904

Ref. Expediente N° NC2020/0001747

estaba incompleta y conocedora de la intención del solicitante de modificar las reivindicaciones de la solicitud debió requerir a mi poderdante y otorgar el plazo correspondiente para el pago de la tasa establecida...”

Como antes se dijo, no resultaba procedente requerir en virtud del artículo 17 del C.P.A.C.A. por un pago adicional, en razón a que la solicitante respondió oportunamente al Oficio N° 7738 con aclaraciones y modificaciones y la respuesta permitía continuar el examen de patentabilidad, pues con dichas modificaciones NC2021/0011903 y NC2021/0011904 se presentó el mismo capítulo reivindicatorio modificado y obraba en la actuación un pago que respaldaba las modificaciones que justamente fueron objeto posterior análisis.

En consecuencia, al contrario de lo que asevera la recurrente, no se advierte violación del artículo 17 del C.P.A.C.A., pues lo que se ve es que la Oficina dio aplicación a los principios de eficacia y economía al no requerir por una tasa que en realidad no tenía justificación alguna. Además, se ajustó a lo que sobre el particular establece el procedimiento especial de concesión de patente regulado en la Decisión 486, normativa de orden supranacional que define tanto aspectos sustanciales como procedimentales y que se complementa (en virtud del principio de complemento indispensable) con las disposiciones contenidas en los Títulos I y X de la Circular Única de esta Superintendencia.

No hay violación del artículo 228 ni de la Circular Única de la SIC

Dice el recurrente que *“que volver a estudiar un capítulo reivindicatorio ya evaluado por lo incompleto de las formalidades requeridas,...hace menos eficiente el trámite para el solicitante y la administración sin que haya primado el derecho sustancial en la decisión tomada por su Despacho”*; además, insiste que en virtud de numeral 1.4 del título I de la Circular Única de la SIC se ha debido requerir *“al constatar que la solicitud de modificaciones se encontraba incompleta o era ambigua estaba en el deber de hacer un requerimiento para que realizara dicho pago...”*

En primer lugar, es necesario señalar que la aplicación por parte de la Entidad de las normas y procedimientos previamente establecidos en la Decisión 486, la Circular Única expedida por esta Superintendencia y sus normas complementarias, para el adecuado trámite de una solicitud de patente de conformidad con la competencia que tiene atribuida en materia de propiedad industrial, de ninguna manera puede ser catalogada como una *“violación del artículo 228 de la Constitución Política...”*.

Ahora bien, como ya se estableció, en este caso la respuesta dada al requerimiento formulado en virtud del artículo 45 de la norma comunitaria, no era ambigua ni estaba incompleta, por lo que permitía continuar con el examen de patentabilidad, durante el cual se detectó que el capítulo reivindicatorio modificado, presentado bajo radicado N° NC2021/0011904, no era procedente al tenor de lo prescrito en el artículo 34 de la Decisión 486, lo cual generó que no se tuviera en cuenta al momento de realizar el examen definitivo.

En este orden de ideas, se tiene que la exigencia sobre la cual se fundamentó el estudio de patentabilidad, sin considerar el capítulo reivindicatorio modificado por ampliación de materia, no se puede considerar como un quebranto al derecho que tiene el solicitante de acceder a una valoración de sus argumentos y modificaciones a las reivindicaciones

Ref. Expediente N° NC2020/0001747

de la invención, sino más bien el cumplimiento de las disposiciones comunitarias aplicables y la consecuencia prevista por su no observancia. Así las cosas, no se advierte en parte alguna que haya una vulneración al principio de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal, ni de la Circular Única de esta Superintendencia.

Tampoco se vulnera el artículo 34 de la Decisión 486

Dice el recurrente que “la jurisprudencia del Consejo de Estado señala que el derecho de un solicitante a modificar su solicitud en cualquier momento del trámite se ve quebrantado cuando se niega la solicitud de modificación por falta de pago de tasas oficiales por modificación sin habersele hecho un requerimiento previo al solicitante otorgándole un plazo para cumplir con dicho requisito formal.”

Al respecto, es importante aclarar que la sentencia del Honorable Consejo de Estado que trae a colación la recurrente para sustentar su argumentación no corresponde al tema que aquí se trata relacionado con las modificaciones de las solicitudes en trámite previsto en el artículo 34 de la Decisión 486, sino a la figura jurídica de la caducidad de las patentes regulada en el artículo 80 de la misma normativa. Y, si bien el fallo hace referencia al pago de tasas para mantener vigente la patente concedida otorga unos plazos específicos para realizar el respectivo pago. De esa manera, no resulta pertinente citar ese fallo para el caso bajo revisión.

Claro lo anterior, tal como se ha evidenciado a lo largo de esta resolución, los capítulos reivindicatorios modificados, que fueron presentados como respuesta al Oficio N° 7738 del 30 de junio de 2020, son iguales y se pagó la tasa pertinente por concepto de una modificación, por lo que fue objeto de estudio detectándose que había ampliación de materia, lo cual generó que no se tuviera en cuenta al momento de realizar el examen definitivo previsto en el artículo 48 de la normativa comunitaria.

Ahora bien, en cuanto a la ampliación de materia como tal, se aclara que al leer la Descripción de la materia inicialmente presentada en la solicitud parental, así como la Descripción de la presente solicitud divisional, se aprecia que:

“(…) En algunos modos de realización, la composición de colorante comprende un precursor de genipina que consta de una geniposida (+)- o un precursor iridoide B-glicósido de la genipina, que se deriva del mesocarpio (cáscara) del fruto de la Genipa americana. La geniposida es el glucósido de la genipina. La geniposida tiene diferentes cinéticas y propiedades químicas de la genipina. La glucosa forma parte de la estructura de la geniposida. La glucosa está presente en el zumo de la Genipa americana en la pulpa (endocarpio) como glucosa libre. Sin embargo, la genipina se encuentra en el endocarpio, que produce un colorante azul cuando se produce reacción con la glicina. La reacción de la glicina con la geniposida del mesocarpio resultó en un colorante de color púrpura.

Ciertos modos de realización apuntan a un método de preparación de una composición de colorante que comprende lo siguiente: (a) el aislamiento del mesocarpio del fruto de la Genipa americana; (b) el aislamiento de la geniposida del mesocarpio; (c) la mezcla de la geniposida y el aminoácido seleccionado del grupo que consiste en glicina (GLY), valina (VAL), lisina (LYS), prolina (PRO), metionina (MET), tirosina (TYR), triptófano (TRP), o cualquier combinación de los mismos; y (d) el aislamiento de una composición de colorante después de la etapa (c). En algunos modos de realización, la geniposida se estabiliza mediante la liofilización o la congelación flash. En algunos modos de realización, la composición de colorante es de color púrpura (...).”

Ref. Expediente N° NC2020/0001747

Igualmente, respecto a la obtención de colorantes verdes y negros, la Descripción de manera expresa dice que:

“Ciertos modos de realización apuntan a un método de preparación de una composición de colorante verde o negro. La reacción del zumo de la Genipa americana con diferentes aminoácidos originó productos de diferentes colores, por ejemplo, azul (GLY y LYS), verde azul (VAL, MET y TYR), verde (PRT) y negro (PRO). Algunos modos de realización apuntan a un método de preparación de una composición de colorante negro que comprende lo siguiente: (a) la preparación de un extracto del zumo del fruto de la Genipa americana; (c) la mezcla del extracto del zumo y la prolina; y (e) el aislamiento de una composición de colorante negro resultante de la etapa (c).”

Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, las reivindicaciones 6 y 9 del capítulo reivindicatorio del radicado NC2021/0011904 sí implica una ampliación de la materia inicialmente presentada, ya que la etapa de aislamiento se presenta únicamente para la geniposida en la obtención de colorantes violetas y no hay revelaciones para obtener colorantes negros o verdes que impliquen el aislamiento de genipina antes de la adición del aminoácido.

En conclusión, los argumentos del apoderado de la recurrente no son de recibo, puesto que dentro de la materia inicialmente presentada no existe una etapa previa de aislamiento de genipina antes de la adición de aminoácidos, por lo que resulta improcedente por ampliación de materia a la luz del artículo 34 de la Decisión 486, tal como bien se estableció en el acto recurrido.

Acerca del cumplimiento del artículo 30 de la Decisión 486

Teniendo en cuenta que las modificaciones propuestas por la recurrente en el capítulo reivindicatorio, presentado el 2 de mayo de 2022, son en esencia aquéllas que fueron denegadas, se mantiene la objeción por claridad de la materia reclamada, ya que la reivindicación 4 no caracteriza a una composición por sus componentes; de igual forma, los métodos de las reivindicaciones 1 y 3 no reflejan las condiciones del mismo y parecen repetir materia.

Así las cosas, el nuevo capítulo reivindicatorio no cumple con lo estipulado en el artículo 30 de la Decisión 486 de 2000.

En cuanto al solapamiento de materia, teniendo en cuenta que se aceptaron las modificaciones que vinieron con el recurso, donde ya no se incluye la preparación de una composición colorante negra y/o verde, se puede decir que el solapamiento de materia se encuentra superado.

Acerca del cumplimiento del artículo 18

Se recuerda que antes de la fecha de prioridad reclamada (22 de mayo de 2013) ya existían reacciones de un solo paso para la producción de pigmentos azules naturales que comprenden mezclar el genipósido y la glicina con calentamiento para luego aislar el colorante (D1: Cho. Pub. 2006); así como métodos para fabricar colorantes a partir de jugos de *Genipa Americana* con mezcla de otros jugos que tienen aminoácidos (D2: US2009246343. Pub. 1/10/2009), razón por la cual sería obvio introducir las enseñanzas de D2 dentro del procedimiento de D1 para llegar al método reclamado con la expectativa de llegar a colorantes adecuados, afectando el nivel inventivo de la solicitud.



Resolución N° 35889

Ref. Expediente N° NC2020/0001747

Respecto al efecto técnico, se aprecia que a lo largo de la Descripción se ve la obtención de los colorantes, pero no se demuestra un efecto real (rendimiento final, calidad del producto, etc.) al utilizar el jugo de la *Genipa Americana* con el fin de evidenciar alguna mejora de lo reclamado frente a lo ya conocido en la técnica, por lo que el argumento de la recurrente no es de recibo, concluyéndose que el método reclamado es una alternativa obvia de lo conocido en el estado de la técnica.

Así las cosas, el método de preparación de una composición colorante púrpura pretendido en las reivindicaciones 1 a 16 incluidas en el radicado bajo el N° NC2020/0001747 del 2 de mayo de 2022, no cumplen con los requisitos de claridad y definición exigidos en el artículo 30 de la Decisión 486 de 2000 y carecen de nivel inventivo al tenor de lo dispuesto en los artículos 14 y 18 de la misma Decisión andina, por lo tanto, no hay lugar a revocar la decisión impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE

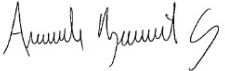
ARTÍCULO 1: Confirmar la Resolución No. 2232 de 27 de enero de 2022, de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido de la presente Resolución a ECOFLORA S.A.S., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 9 de junio de 2022

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRES
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2022.06.09
17:01:08 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.