

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 30023

Ref. Expediente N° NC2020/0001747

Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 31
del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución N° 2232 del 27 de enero de 2022, el Superintendente de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación 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 el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que el resultado del examen de patentabilidad fue desfavorable.

Que inconforme con la decisión referida en precedencia, ECOFLORA S.A.S. presentó recurso de reposición mediante escrito radicado bajo el N° NC2022/0002933 del 14 de marzo de 2022 y de forma conexa al trámite de la solicitud presentó modificaciones al capítulo reivindicatorio mediante escrito radicado bajo el N° NC2022/0005760 del 02 de mayo de 2022, para que fueran admitidas a trámite por la Oficina.

Que mediante Resolución N° 35889 del 09 de junio de 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución N° 2232 del 27 de enero de 2022 y decidió confirmar la decisión de negar la patente de invención, al considerar que en esencia se trataba de la misma materia evaluada en la instancia del examen de patentabilidad y, por lo tanto, no cumplía con los requisitos de claridad y nivel inventivo previstos en los artículos 30 y 18 de la Decisión 486.

Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 11 de noviembre de 2022, con el N° NC2022/0016244, ECOFLORA S.A.S., formuló solicitud de revocatoria directa contra la Resolución N° 35889 del 09 de junio de 2022, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

De la ausencia de evaluación integral de la solicitud

La sociedad solicitante sostiene que: *"En el presente caso se presentan las causales de revocación dispuestas en los numerales 1 y 3 del artículo 93 del C.P.A.C.A., comoquiera que la Resolución N° 35889 de 2022, confirma la negación de la solicitud del privilegio de patente con fundamento en un estudio incompleto de la materia reivindicada, sin tener en cuenta las especificaciones incluidas en las últimas reivindicaciones presentadas en el trámite, sobre las cuales no se pronunció, existiendo falta de debida motivación, lo cual es manifiestamente contrario a la Constitución Política, particularmente, al artículo 29*

Resolución N° 30023

Ref. Expediente N° NC2020/0001747

constitucional que garantiza el derecho al debido proceso, y abiertamente contrario a la ley, en particular, al artículo 80 del CPACA, que ordena la decisión de los recursos de vía gubernativa [sic] estén debidamente motivadas y resuelvan ´todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso´, así como opuesto a los artículos 14 y 18 de la Decisión 486, que ordenan el otorgamiento de patente de invención para las invenciones que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial, y prevén 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. Adicionalmente, mediante tal violación normativa, se niega a mi representada el privilegio de patente sin considerar todas las características técnicas reclamadas, con lo cual, además, se le causa un agravio injustificado”. – Subraya dentro del texto -

A continuación, la sociedad solicitante señala que: “Ciertamente, en la señalada Resolución 35889, el estudio de la materia reivindicada es incompleto, puesto que omite el estudio de las especificaciones introducidas en las últimas reivindicaciones presentadas en el trámite. Respecto de tales especificaciones, no hay pronunciamiento alguno, es decir, no existe una debida motivación, en contravención no sólo del artículo 80 del CPACA, sino también de la práctica aceptada en el estudio de patentes, al no considerar todas las características técnicas reclamadas por la sociedad solicitante”.

La sociedad solicitante concluye que: “Lo anterior conlleva a la violación del derecho constitucional al debido proceso administrativo y a la violación de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486, ya que se niega el beneficio de patente a toda la materia reclamada sin realmente verificar si esta cumple con todos los requisitos establecidos en la Decisión Andina 486, causando un agravio injustificado al dejar a mi representada sin la posibilidad de prevenir que terceros hagan uso de un desarrollo que requirió mucho esfuerzo y dinero para su obtención, por la aplicación deficiente e incompleta del procedimiento de examen de patentabilidad”.

De las características técnicas de los métodos reclamados

La sociedad solicitante señala lo siguiente en relación con la materia reivindicada: “en primer lugar, en la mencionada Resolución, se indica que: ´(...) los métodos de las reivindicaciones 1 y 3 no reflejan las condiciones del mismo y parecen repetir materia´.

Teniendo en cuenta que el contenido de las reivindicaciones citadas 1 y 3 corresponde con:

- 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).*

y

- 3.** *El método de la reivindicación 1, que comprende:*



Resolución N° 30023

Ref. Expediente N° NC2020/0001747

- 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).-Subraya y negrilla dentro del texto -*

A continuación, la sociedad solicitante señala que: “El análisis presentado en la resolución es, en el mejor de los casos, impreciso. El método de la reivindicación 3 incluye una especificación adicional en la etapa b) y no comprende la etapa d) como tal”.

De las limitaciones presentes en el pliego reivindicatorio

La sociedad solicitante afirma que: “(...) no existe valoración de la obtención de **composiciones colorantes púrpuras** en el análisis presentado en la Resolución en cuestión. Tampoco un estudio completo de las limitaciones de la reivindicación 1; así que, en ningún momento del trámite y mucho menos en la Resolución 35889 se ha evaluado el paso a paso para obtención [sic] de **composiciones colorantes púrpuras**, condición que no se puede obviar en la aproximación al método reclamado y que constituye la limitación a una de las modalidades preferidas desarrolladas por el solicitante”.)”.- Subraya y negrilla dentro del texto -

De la solicitud de examen del requisito de nivel inventivo

La sociedad solicitante asegura que: “En el aparte que se titula ‘**Acerca del cumplimiento del artículo 18**’ NO se evidencia comparación alguna de las limitaciones de la reivindicación 1, modificada con el recurso, ni aplicación del método problema solución. Como ya se expresó las consideraciones versan sobre la divulgación de: ‘(...) 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 mezclas de otros jugos que tienen aminoácidos (D2: US2009246343. Pub. 1/10/2009)’, lo cual obvia el alcance de la reivindicación 1 presentada, que no solamente indica los mesocarpos como materia prima, sino que restringe la composición colorante obtenida a una púrpura”. - Negrilla dentro del texto -

A continuación, la sociedad solicitante sostiene que: “Como se evidencia de la sola lectura de la Resolución 35889 no se presenta un análisis detallado de, por lo menos, la reivindicación independiente presentada, que define la utilización de mesocarpos de la fruta como materia prima y restringe la composición colorante obtenida a aquellas de color púrpura. Para cualquier técnico versado en la materia será claro que estas dos limitaciones corresponden con especificaciones particulares de los métodos conocidos, incluidos los documentos citados, y que la restricción a la obtención de colorantes púrpuras a partir de mesocarpos de la fruta de Genipa americana es una particularidad no evaluada durante todo el trámite”.

La sociedad solicitante afirma que en la misma Resolución se afirma que la invención se restringió al procedimiento para preparar colorantes púrpuras, con lo cual, se reconoció la limitación realizada y la existencia de la modalidad preferida reclamada. Además, asegura que: “(...) la apreciación sobre el efecto técnico realizado en la Resolución en cuestión, sin valoración o identificación de las diferencias ciertas y específicas de la materia en estudio constituye un estudio incompleto y parcializado de la invención”.

Resolución N° 30023

Ref. Expediente N° NC2020/0001747

De la presunta retrospectividad del examen de patentabilidad

La sociedad solicitante afirma que: *“Como resultado de este análisis incompleto se aproxima la invención con el beneficio de su conocimiento y se dan por obvias las especificaciones de la modificación presentada, que, por lo demás, representan años de esfuerzo para mi poderdante y la industria nacional. De manera tal, que la única manera de anticipar la invención es con un análisis incompleto y expo facto, máxime si se tiene en cuenta que ya se reconoció la inventiva y el aporte realizado para otra modalidad del método de la invención”.*

De la presunta falta de motivación del acto administrativo

La sociedad solicitante asegura que: *“(…) la señalada Resolución carece de una debida motivación, puesto que rechaza una modalidad de la invención que no fue analizada con apreciación de cada una de las especificaciones de la reclamación incluida en la reivindicación independiente 1 modificada con el escrito de recurso”.* Además, la sociedad solicitante se refiere a la sentencia proferida por la sección cuarta del Consejo de Estado¹ en relación con la debida motivación de los actos administrativos.

Consideraciones de la Oficina entorno a la solicitud de revocatoria directa de la Resolución N° 35889 del 09 de junio de 2022

A partir de la recapitulación sobre los hechos y actuaciones desarrolladas dentro del radicado de la referencia, procede esta Oficina al estudio de la revocatoria directa promovida por ECOFLORA S.A.S. para lo cual, en primer lugar se establecerá el marco jurídico aplicable, a continuación, se decidirá sobre la procedencia de la revocatoria directa en los términos de los artículos 93 y 94 de la Ley 1437 de 2011 y finalmente, se despacharán los argumentos expuestos por la sociedad solicitante que motivan el problema jurídico a resolver por esta instancia.

Del marco jurídico

Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver la solicitud de revocatoria interpuesta, en los siguientes términos:

Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo *“los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:*

- 1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.*
- 2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.*
- 3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona”.*

¹ Consejo de Estado. Sección Cuarta. Consejero Ponente: Hugo Fernando Bastidas Barcenas. Expediente N° 11001-23-27-000-2006-00032-00, del 23 de junio de 2011.

Resolución N° 30023

Ref. Expediente N° NC2020/0001747

Asimismo, se prevé en su artículo 94 que: *“La revocación directa de los actos administrativos a solicitud de parte no procederá por la causal del numeral 1 del artículo anterior, cuando el peticionario haya interpuesto los recursos de que dichos actos sean susceptibles, ni en relación con los cuales haya operado la caducidad para su control judicial”*.

De la procedencia de la solicitud de revocatoria directa

La revocatoria directa consiste en una herramienta propia de las autoridades en sede administrativa y sin validación judicial previa, que puede ser desatada de oficio o a petición de parte, como ocurre en el presente caso, consistente en la modificación o cambio sustancial de las decisiones en firme que se han adoptado como manifestación unilateral de la respectiva entidad pública y que han creado situaciones jurídicas generales o particulares, siempre que éstas se acompañen con una o más causales o eventos de procedencia previstos en la norma².

La finalidad de la revocatoria directa dentro del ordenamiento jurídico colombiano no comporta la suerte de ser un recurso extraordinario en sede administrativa, pues aquella tiene por finalidad, en caso de ser procedente por algunas de las causales contempladas de manera expresa por el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, generar la pérdida de vigencia de un acto administrativo por decisión o determinación de la misma Autoridad que lo ha expedido o por su superior jerárquico o funcional.

Asimismo, de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1437 de 2011, la oportunidad para el ejercicio de la revocatoria directa se entiende limitada en el tiempo cuando se ha presentado por solicitud del interesado.

Procedencia de las causales invocadas

En relación con la procedencia de las causales previstas en el artículo 93 de la Ley 1437, el Consejo de Estado ha precisado lo siguiente: *“El artículo 70 del derogado Decreto 01 de 1984 establecía que no podía solicitarse, en general, la revocatoria de los actos administrativos siempre que el interesado hubiera hecho uso de los recursos de la vía gubernativa. No obstante lo anterior, en el nuevo código, artículo 94, tal prohibición se conserva únicamente respecto de la primera causal de revocatoria, a saber, cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley, y en términos generales, se erige la prohibición de solicitar la revocatoria directa cuando haya operado el fenómeno de la caducidad frente al acto administrativo, sin importar la causal que se invoque para su revocatoria”*³.

Al respecto el Honorable Consejo de Estado también ha precisado que: *“En lo que toca con la oportunidad para solicitar la revocatoria de los actos administrativos, el artículo 95 de la Ley 1437 de 2011 introduce una serie de importantes modificaciones entre las que se observan, en primer lugar, la posibilidad con que cuenta el administrado de solicitar la revocatoria de un acto administrativo aún en el evento de haber acudido ante esta*

² Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Consejero Ponente: William Hernández Gómez. Expediente N° 17001-23-33-000-2017-00100-02 y 17001-23-33-000-2017-00100-01, del 3 de septiembre de 2020.

³ Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Consejero Ponente: Gerardo Arenas Monsalve. Expediente N° 25000-23-25-000-2006-00464-01. P. 19.

Resolución N° 30023

Ref. Expediente N° NC2020/0001747

jurisdicción, siempre que no se le hubiera notificado el auto admisorio de la demanda, caso en el cual la autoridad pierde competencia para su revocación directa”⁴.

Así, en vigencia del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo el interesado en obtener la revocatoria de un acto administrativo podrá solicitarla entre su ejecutoria y la oportunidad para hacer uso del medio de control correspondiente, o hasta la eventual notificación del auto admisorio de la demanda y, en aquellos casos en los que se invoque la causal primera, siempre y cuando el peticionario no hubiere hecho uso de los recursos administrativos.

En el presente caso, la sociedad ECOFLORA S.A.S. impugnó la decisión administrativa de denegar el derecho exclusivo que otorga la patente, mediante escrito radicado bajo el N° NC2022/0002933 del 14 de marzo de 2022, el cual, fue atendido por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución N° 35889 del 09 de junio de 2022; con lo cual, la solicitud de revocatoria directa no procedería en virtud de la causal primera invocada.

Sin embargo, la sociedad solicitante también fundamenta su inconformidad en la causal tercera del artículo 93 del mismo cuerpo normativo, frente a la cual, procede la revocatoria de los actos administrativos a solicitud de parte, así se hayan interpuesto los recursos administrativos.

Consideraciones de fondo de la Oficina

Al descender en el caso en concreto esta Oficina advierte que el argumento principal, señalado por la sociedad solicitante, surge alrededor de la presunta ausencia del análisis integral de la invención consignada en el capítulo reivindicatorio que fuera allegado al trámite de la solicitud, razón por la cual encuentra que se ha causado un agravio injustificado a su interés de lograr el derecho exclusivo también en el caso de la solicitud divisional.

En consecuencia, resulta del caso verificar el objeto y alcance de la materia estudiada por la Oficina durante la etapa del examen de patentabilidad y las modificaciones sucesivas presentadas, incluyendo aquellas allegadas durante la etapa del recurso, en particular, su objeto y alcance.

Antecedentes administrativos – procedimiento de examen

La petición de división de materia fue inicialmente presentada mediante el radicado bajo el N° NC2019/0011551 del 17 de octubre de 2019, dentro del trámite de la solicitud parental 15304877. La divisional fue validada y aceptada a trámite, luego de atender el requerimiento formulado por la Oficina en el Oficio N° 13431 del 11 de diciembre de 2019 para que presentara el fraccionamiento de la materia, únicamente frente al capítulo descriptivo de la solicitud divisional, de tal manera que pudiera diferenciarse de aquella descrita en la solicitud parental. Atendido el requerimiento en la respuesta allegada el 13 de febrero de 2020, la Oficina identificó la solicitud divisional bajo el N° NC2020/0001747 con fecha de radicación del 17 de octubre de 2019, cuyo capítulo reivindicatorio a evaluar correspondía con aquel allegado inicialmente el 17 de octubre de 2019.

⁴ Consejo de Estado. Sección segunda. Subsección B. Consejero Ponente: Gerardo Arenas Monsalve. Expediente 76001-23-31-000-2004-03824-02, del 06 de agosto de 2015.

Resolución N° 30023

Ref. Expediente N° NC2020/0001747

Durante la etapa del examen de fondo, la solicitud divisional fue evaluada de conformidad con las disposiciones normativas del artículo 45 de la Decisión 486, en especial sobre la patentabilidad de los objetos técnicos incluidos en el capítulo reivindicatorio anexo al radicado bajo el N° NC2020/0001747 del 17 de febrero de 2020.

Así, mediante el Oficio N° 7738 del 30 de junio de 2020 se estableció que las reivindicaciones 4, 5, 7 no eran claras y las reivindicaciones 1 y 3 carecían de concisión por tratarse de reivindicaciones independientes comprendidas en la categoría de procedimiento. En este orden de ideas, se indicó a la sociedad solicitante que se debía presentar una única reivindicación independiente por categoría inventiva, por lo que se sugirió replantear las reivindicaciones 1 a 3 considerando para ello la fórmula de las reivindicaciones dependientes.

Por último, frente al método de preparación de una composición colorante púrpura, caracterizado en la reivindicación independiente 3, mediante las siguientes etapas técnicas:

- a. Aislar mesocarpos de la fruta de *Genipa americana*
- b. Aislar el genipósido de los mesocarpos
- c. Mezclar el genípido y la glicina; y
- d. Aislar una composición colorante púrpura después de la etapa (c)

Se concluyó que se derivaba de forma obvia y evidente a partir de las enseñanzas de los documentos: Cho, Biotechnology and Bioprocess Engineering, (2006) – D1 - y US2009/246343 - D2-, por lo que no cumplía con las disposiciones del artículo 18 de la Decisión 486.

En conclusión, la Oficina no se pronunció frente a la patentabilidad de la reivindicación independiente 1 al trasladar el requerimiento a la sociedad solicitante.

Frente al resultado del examen de fondo, la sociedad solicitante presentó sus argumentos y observaciones, así como una serie de modificaciones sucesivas al capítulo reivindicatorio. Las primeras fueron radicadas el 11 de noviembre de 2020, seguidas de escritos modificatorios allegados con los radicados bajo los N° NC2021/0011903 y NC2021/0011904 del 10 de septiembre de 2021, éste último acompañado del pago requerido, conforme a las disposiciones de la Circular Única vigente.

A pesar de las modificaciones allegadas, la Oficina consideró que no se podían entender superados los impedimentos para la concesión del derecho exclusivo y decidió denegar la patente, mediante la Resolución N° 2232 del 27 de enero de 2022, señalando además lo siguiente en relación con el historial de modificaciones sucesivas presentadas por la sociedad solicitante de manera voluntaria:

1. Modificaciones allegadas el 11 de noviembre de 2020, mediante radicado bajo el N° NC2020/0001747, en respuesta al requerimiento de fondo comunicado mediante el Oficio N° 7738 del 30 de junio de 2020 que comprendían un conjunto de veinticinco reivindicaciones – requerimiento comunicado en vigencia de la Resolución 3719 del 02 de febrero de 2016 que no contemplaba el pago de la tasa por modificación cuando el solicitante de una patente las presentara como parte de la respuesta al requerimiento de fondo -.

Resolución N° 30023

Ref. Expediente N° NC2020/0001747

2. A continuación, se encuentran las modificaciones radicadas bajo el número de caso NC2021/0011903 del 10 de septiembre de 2021, presentadas en vigencia de la Resolución N° 59669 del 25 de septiembre de 2020, sin acreditar el pago correspondiente a la tasa por modificación.
3. Por último, las modificaciones radicadas bajo el número de caso NC2021/0011904 del 10 de septiembre de 2021, para las que se acreditó el pago de la tasa correspondiente a la modificación realizada, según el número de recibo 94358 del 10 de septiembre de 2021.

Frente a los escritos modificatorios, en la Resolución que decidió desfavorablemente sobre la patentabilidad de la materia se indicó que las primeras modificaciones reemplazaban las presentadas inicialmente. Ahora bien, frente a la segunda modificación se indicó que no se podía aceptar, en razón a que no acreditaba el pago. Y frente a la tercera modificación se indicó que no se podía aceptar a trámite debido a que reivindicaba materia que ampliaba la divulgación inicialmente presentada por lo que transgredía las disposiciones normativas del artículo 34 de la Decisión 486.

En consecuencia, el capítulo reivindicatorio evaluado en la decisión administrativa que denegó el derecho exclusivo correspondió al presentado con el radicado bajo el N° NC2020/0001747 del 11 de noviembre de 2020, el cual, conservó la materia comprendida en las categorías de procedimiento y producto, así como las reivindicaciones independientes de procedimiento 1 y 3 con objetos y alcances disímiles, como se observa a continuación:

*“Reivindicación 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).*

*(...)**Reivindicación 3**Un método de preparación de una composición colorante púrpura que comprende:*

- a. Aislar mesocarpos de la fruta Genipa americana*
- b. Aislar el genipósido de los mesocarpos*
- c. Mezclar el genípido y la glicina; y*
- d. Aislar una composición colorante púrpura después de la etapa (c)”.*

Dentro de los motivos de la denegación del derecho exclusivo se ponen de presente la falta de claridad y concisión al formular las reivindicaciones, el solapamiento de materia con aquella examinada dentro del trámite de la solicitud parental 15304877 y, por último, la falta de nivel inventivo de la materia caracterizada en las reivindicaciones independientes de procedimiento 1 y 3, en vista de las enseñanzas de los documentos D1 y D2, a pesar de que no se realizó requerimiento alguno en relación con la patentabilidad de la materia incluida en la reivindicación 1.

Inconforme con la decisión, la sociedad solicitante presentó recurso de reposición en contra de la decisión administrativa, mediante escrito radicado bajo el N°

Resolución N° 30023

Ref. Expediente N° NC2020/0001747

NC2022/0002933 del 14 de marzo de 2022 y con el recurso presentó modificaciones al capítulo reivindicatorio mediante escrito radicado bajo el N° NC2022/0005760 del 02 de mayo de 2022.

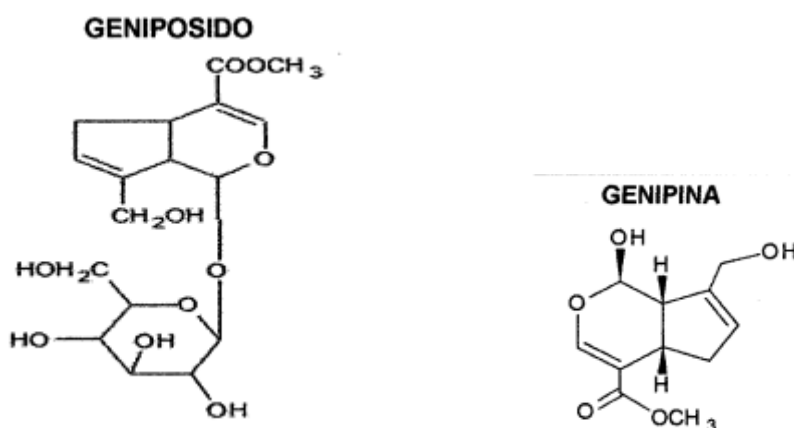
Al resolver el recurso, la Oficina consideró que el capítulo reivindicatorio allegado a trámite según el escrito del 02 de mayo de 2022, no transgredía las disposiciones normativas del artículo 34 de la Decisión 486 y cumplía con el requisito de pago por la modificación voluntaria, razón por la cual, fue aceptado a trámite. Sin embargo, confirmó la decisión de negar la patente de invención mediante la Resolución N° 35889 del 09 de junio de 2022 al encontrar que las reivindicaciones modificadas resultaban en esencia similares a aquellas que fueron estudiadas bajo la Resolución impugnada, con lo cual, reiteró las objeciones en relación con el cumplimiento de los requisitos del artículo 30 y 18 de la Decisión 486 aun cuando se advirtió que el capítulo superó la objeción inicialmente planteada frente al solapamiento de materia, sin advertir que frente a la reivindicación 1 no hubo traslado del requerimiento por no patentabilidad y que el objeto y alcance de la reivindicación 3 presentaba diferencias evidentes en su objeto y alcance.

Antecedentes administrativos – reivindicaciones evaluadas y resultado del examen de fondo

De la revisión de los antecedentes administrativos esta Oficina advierte que se presentó una irregularidad en el procedimiento de examen que conllevó a la conclusión de que se había evaluado la patentabilidad del objeto caracterizado en la reivindicación 1, cuando en realidad, durante la etapa del examen de fondo tan sólo se consideró la patentabilidad del procedimiento definido en la reivindicación 3.

Al contrastar los capítulos reivindicatorios evaluados durante la etapa del examen de fondo, es decir, el presentado en respuesta al requerimiento de fondo y el definitivo, considerado al proferir la decisión de fondo, esta Oficina encuentra que conservan las reivindicaciones 1 y 3 con objetos y alcances técnicos diferentes.

La reivindicación independiente 1 está dirigida a obtener un extracto de los mesocarpos aislados de la planta Genipa americana para luego mezclar el jugo con glicina, elevar su temperatura y aislar la composición colorante púrpura. Por su parte, la reivindicación independiente 3 está dirigida al aislamiento del metabolito genipósido a partir del extracto crudo de mesocarpos de la Genipa americana, a la mezcla del genípido con glicina para finalmente obtener una composición colorante púrpura aislada.



Resolución N° 30023

Ref. Expediente N° NC2020/0001747

De lo anteriormente expuesto se advierte que se trata de reivindicaciones independientes con objetos y alcances disímiles y sólo una de ellas fue evaluada durante la etapa de examen de conformidad con lo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486.

Sin embargo, en la Resolución impugnada se plantea el examen de patentabilidad para las dos reivindicaciones independientes sin que se hubiese corrido el traslado de los documentos a la sociedad solicitante, para garantizar de esta manera el derecho de contradicción y defensa, además del examen integral de la solicitud.

Tabla 1. Contraste de las reivindicaciones evaluadas en la etapa del examen frente a las evaluadas en la decisión administrativa

Reivindicaciones 1 y 3 Radicado N° NC2020/0001747 del 17 de febrero de 2020 Oficio N° 7738 del 30 de junio de 2020	Reivindicaciones 1 y 3 Radicado N° NC2020/0001747 del 11 de noviembre de 2020 Resolución N° 2232 del 27 de enero de 2022
Reivindicación 1 Método de preparación de una composición colorante púrpura que comprende:	Reivindicación 1 Un método de preparación de una composición colorante púrpura que comprende
a. Aislar mesocarpos de la fruta de Genipa americana	a. Aislar mesocarpos de la fruta de Genipa americana,
b. Preparar un extracto de jugo de los mesocarpos	b. Preparar un extracto de jugo de los mesocarpos
c. Mezclar el extracto de jugo y la glicina	c. Mezclar el extracto de jugo y la glicina
d. Después de la etapa (c), calentar la mezcla de jugo y la glicina; y	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).	e. Aislar una composición colorante púrpura después de la etapa (d).
Reivindicación 3 Método de preparación de una composición colorante púrpura que comprende:	Reivindicación 3 Método de preparación de una composición colorante púrpura que comprende:
a. Aislar mesocarpos de la fruta Genipa americana;	a. Aislar mesocarpos de la fruta Genipa americana
b. Aislar el genipósido de los mesocarpos;	b. Aislar el genipósido de los mesocarpos
c. Mezclar el genípido y la glicina; y	c. Mezclar el genípido y la glicina; y
d. Aislar una composición colorante púrpura después de la etapa (c).	d. Aislar una composición colorante púrpura después de la etapa (c).

En este orden de ideas, no es posible asegurar que la conclusión del examen de patentabilidad en el caso de la materia caracterizada en la reivindicación 3, se extienda al caso de la reivindicación 1 sin agotar las etapas del método problema solución para la valoración del nivel inventivo.



Resolución N° 30023

Ref. Expediente N° NC2020/0001747

Esta eventualidad no fue advertida al resolver el recurso de reposición, escrito presentado por la sociedad ECOFLORA S.A.S mediante radicado bajo el N° NC2022/0002933 del 14 de marzo de 2022, que fuera resuelto mediante la Resolución N° 35889 del 09 de junio de 2022, ya que la Oficina confirmó la decisión de negar el derecho exclusivo, sin advertir los alcances disímiles de las reivindicaciones 1 y 3 y la ausencia del examen preliminar sobre la patentabilidad de la materia caracterizada en la reivindicación 1.

Y por otra parte, dado que con la presentación del recurso la sociedad solicitante allegó nuevamente modificaciones al capítulo reivindicatorio, mediante escrito radicado bajo el N° NC2022/0005760 del 02 de mayo de 2022, esta Oficina encontró diferencias relevantes en el caso de la materia evaluada en la Resolución impugnada frente a aquella presentada con motivo del recurso, como se evidencia a continuación:

Tabla 2. Contraste de las reivindicaciones evaluadas en la decisión administrativa frente a las modificadas en recurso

Reivindicaciones 1 y 3 Radicado N° NC2020/0001747 del 11 de noviembre de 2020 Resolución N° 2232 del 27 de enero de 2022	Reivindicaciones 1 y 3 Radicado N° NC2020/0005760 del 02 de mayo de 2022 Resolución N° 35889 del 09 de junio de 2022
Reivindicación 1 Un método de preparación de una composición colorante púrpura que comprende	Reivindicación 1 Independiente Un método de preparación de una composición colorante púrpura que comprende:
a. Aislar mesocarpos de la fruta de Genipa americana,	a. Aislar mesocarpos de la fruta de Genipa americana
b. Preparar un extracto de jugo de los mesocarpos	b. Preparar un extracto de jugo de los mesocarpos
c. Mezclar el extracto de jugo y la glicina	c. Mezclar el extracto de jugo y la glicina
d. Después de la etapa (c), calentar la mezcla de jugo y glicina; y	d. Después de la etapa (c), calentar la mezcla de jugo y la glicina; y
e. Aislar una composición colorante púrpura después de la etapa (d).	e. Aislar una composición colorante púrpura después de la etapa (d).
Reivindicación 3 Un método de preparación de una composición colorante púrpura que comprende:	Reivindicación 3 Dependiente El método de la reivindicación 1 que comprende:
a. Aislar mesocarpos de la fruta Genipa americana	a. Aislar mesocarpos de la fruta Genipa americana
b. Aislar el genipósido de los mesocarpos	b. Aislar el genipósido de los mesocarpos;
c. Mezclar el genípido y la glicina; y	c. Mezclar el genipósido y la glicina; y
d. Aislar una composición colorante púrpura después de la etapa (c).	d. Aislar una composición colorante púrpura después de la etapa (c).



Resolución N° 30023

Ref. Expediente N° NC2020/0001747

Y dado que, al atender el recurso de reposición interpuesto por la sociedad solicitante esta Oficina no advirtió que la reivindicación 3 se presentaba en la forma de una reivindicación dependiente, como una modalidad del procedimiento definido en la reivindicación 1 y que ya no se trata de aislar el genipósido y mezclar genipina con la glicina, sino continuar con el genipósido aislado y mezclarlo con glicina para obtener una composición colorante púrpura, se pone en evidencia una irregularidad en el análisis que causa un agravio injustificado a la sociedad solicitante porque no se evaluó la invención en la extensión del concepto inventivo reivindicado.

Ausencia de un examen integral

Inicialmente, ECOFLORA S.A.S, solicita se revoque la decisión administrativa por medio de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio atendió el recurso de reposición y, a continuación, afirma que al proferir la Resolución N° 35889 del 09 de junio de 2022, por medio de la cual se confirmó la denegación del derecho exclusivo que otorga la patente, la SIC pasó por alto estudiar de manera integral la invención, en particular, las limitaciones técnicas introducidas en las reivindicaciones presentadas durante el trámite.

Revisado todo el procedimiento administrativo adelantado frente al caso de la solicitud divisional, se advierte que, en efecto, con la modificación allegada a trámite en la etapa de recurso, se dirige la atención del examinador hacia un procedimiento que dista de aquel evaluado durante la etapa del examen de patentabilidad, comoquiera que ahora la reivindicación 3 se formula bajo la dependencia y subordinación de la reivindicación 1 y con ello, ahora busca la protección para un procedimiento que permite obtener un colorante púrpura a partir del aislamiento del genipósido presente en los mesocarpos de la especie *Genipa americana*. En tanto que en el caso del procedimiento evaluado durante el examen el esfuerzo técnico se enfocaba en el aislamiento del genípido a partir de los mesocarpos de la especie *Genipa americana*. Esta diferencia técnica no es trivial y trae como consecuencia que la búsqueda y el examen se oriente hacia un procedimiento que busca el aislamiento de un metabolito diferente producido por la planta.

De otra parte, con la revisión integral del procedimiento administrativo también se logró advertir que esta Oficina no examinó la patentabilidad del procedimiento fitoquímico caracterizado en la reivindicación 1, durante la etapa prevista por el Ordenamiento Comunitario Andino. Sin embargo, el acto administrativo contenido en la Resolución N° 2232 del 27 de enero de 2022 plantea el examen de nivel inventivo para esta reivindicación bajo la aproximación problema solución, sin que se hubiese corrido el traslado a la sociedad solicitante, vulnerando de esta manera su derecho de contradicción y defensa frente al resultado del examen de patentabilidad, garantizado por la Constitución Política de 1991.

Y dado que uno de los argumentos de la sociedad ECOFLORA S.A.S, pasa por la solicitud de un examen integral de la invención, esta Oficina considera ajustado a la legalidad que en el presente caso se revoquen las decisiones administrativas proferidas bajo las Resoluciones N° 35889 del 09 de junio de 2022 y N° 2232 del 27 de enero de 2022, a fin de que se realice un examen de patentabilidad que considere las limitaciones técnicas incluidas en la modificación aportada mediante radicado bajo el N° NC2022/0005760 del 02 de mayo de 2022.

Resolución N° 30023

Ref. Expediente N° NC2020/0001747

De las características técnicas de los métodos reclamados

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la invención reclamada se dirige ahora a reclamar productos y procedimientos relacionados con el aislamiento del genipósido a partir de mesocarpos del fruto de *Genipa americana*, de acuerdo con las etapas que se exponen a continuación:

“Reivindicación 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)*

(...)

Reivindicación 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)*

Reivindicación 4

Una composición colorante preparada por el método de cualquiera de las reivindicaciones 1-3.

(...)”. – Subrayado fuera de texto -

De las limitaciones presentes en el pliego reivindicatorio

Según argumenta la sociedad solicitante, no existe valoración completa alrededor del procedimiento para la obtención de composiciones de colorante púrpura a partir de *Genipa americana*, bajo el alcance y extensión solicitada desde la reivindicación independiente 1. Como se indicó líneas arriba esta Oficina coincide con la sociedad solicitante ECOFLORA S.A.S en punto de la discusión sobre la necesidad de un estudio completo que integre los pasos del procedimiento definido en la reivindicación 1 y que considere las particularidades expuestas en el caso de la modalidad definida en la reivindicación dependiente 3, condición ésta que no se puede obviar cuando se plantea el examen de nivel inventivo bajo la aproximación problema solución.

De la solicitud de examen del requisito de nivel inventivo

Como lo señala la sociedad solicitante, en vista de las modificaciones allegadas con el recurso resultaba procedente verificar el resultado del examen de nivel inventivo, sin embargo en el presente caso se concluyó de manera errónea que en esencia las reivindicaciones modificadas y aquellas evaluadas durante la etapa administrativa versaban sobre la misma materia, con lo cual, se confirmó la decisión sobre el presunto incumplimiento del requisito de nivel inventivo, previsto en el artículo 18 de la Decisión

Resolución N° 30023

Ref. Expediente N° NC2020/0001747

486, sin advertir las diferencias en el metabolito producido bajo el procedimiento caracterizado durante la etapa de examen y aquel delimitado en la etapa de recurso.

Por lo anterior, esta Oficina concluye que le asiste razón a la sociedad solicitante cuando asegura que en la Resolución N° 35889 del 09 de junio de 2022 no se evidencia revisión alguna del examen comparativo realizado entre la reivindicación 1, la reivindicación dependiente 3 y los antecedentes citados D1 y D2. Tampoco se observa el análisis de la etapa en la que se delimita el procedimiento de extracción de genipósido desde los mesocarpos presentes en el fruto de la *Genipa americana*, en vista de las enseñanzas de los antecedentes citados.

En consecuencia, esta Oficina coincide con la sociedad solicitante sobre la necesidad de efectuar un análisis integral de las características de la invención, bajo la restricción propuesta con el recurso, inclusive de la pertinencia técnica de los antecedentes citados.

De la presunta retrospectividad del examen de patentabilidad

Según la sociedad solicitante, en el presente caso se da lugar a un análisis parcial de la invención y bajo el beneficio del conocimiento de la misma, dando lugar a que se concluya que resultan obvias algunas limitaciones propuestas con el recurso que no fueron objeto de un análisis integral; argumento frente al cual, esta Oficina advierte la necesidad de verificar la estrategia de búsqueda y análisis con el propósito de evitar que se llegue a conclusiones equivocadas frente a la patentabilidad de la materia.

No obstante, considera oportuno señalar que la decisión administrativa frente a la patentabilidad de una materia consignada en una solicitud divisional no está subordinada al resultado del examen efectuado en el caso de la solicitud parental, comoquiera que se trata de trámites independientes.

De la presunta falta de motivación del acto administrativo

En relación con el argumento de la sociedad solicitante según el cual, en el presente caso se presenta una evidente falta de motivación del acto administrativo porque sin revisar las limitaciones propuestas con el recurso se concluye que no cumple con los requisitos de patentabilidad. Al respecto esta Oficina considera importante señalar que con el fin de evitar cualquier irregularidad en el procedimiento de examen, que dé lugar a una decisión arbitraria frente a la patentabilidad de la materia, considera ajustado a derecho revocar los actos administrativos por medio de los cuales se denegó el derecho exclusivo que otorga la patente y se confirmó la decisión, en aras de adecuar la decisión a los hechos que en efecto propone la sociedad solicitante bajo el nuevo capítulo reivindicatorio allegado a trámite.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, se

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la Resolución N° 35889 del 10 de junio de 2022, mediante la cual se confirmó la decisión de negar el derecho exclusivo que otorga la patente y la Resolución N° 2232 del 27 de enero de 2022, por medio de la cual se denegó el derecho exclusivo que otorga la patente de invención.

Resolución N° 30023

Ref. Expediente N° NC2020/0001747

ARTÍCULO SEGUNDO: Disponer la continuación del trámite, para tal fin se remite el expediente a la etapa del examen de patentabilidad con el propósito de que se considere la modificación del capítulo reivindicatorio allegada mediante radicado bajo el N° NC2022/0005760 del 02 de mayo de 2022.

ARTÍCULO TERCERO: 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 31 de mayo de 2023



Firmado digitalmente
por: MARIA DEL
SOCORRO PIMIENTA
CORBACHO
Fecha: 2023.05.31
17:00:47 COT
Razón: Validez juridica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.