

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:27260

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/10-023927

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26
del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 01 de marzo de 2010, con el N° 10-023927-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Malaysian Palm Oil Board, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "MÉTODO PARA LA EXTRACCIÓN DE ACEITE CRUDO DE PALMA", que corresponde a la solicitud internacional PCT/MY2008/000076 del 31 de julio de 2008.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 654 del 16 de octubre de 2012, habiéndose presentado oposición por parte de la(s) sociedad(es) EL PALMAR DEL LLANO S.A., la(s) cual(es) una vez fue(ron) estudiada(s) por el Despacho, desvirtuó la patentabilidad del objeto en estudio como se analizará más adelante.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 19588, notificado por fijación en lista el 22 de octubre de 2013, se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 10-023927-00014-0000 del 03 de marzo de 2014, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 27 que remplaza(n) las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina "*Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.*"

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 27, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:27260

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/10-023927

6.1. Análisis de la oposición presentada por la sociedad EL PALMAR DEL LLANO S.A.

La sociedad opositora afirma en el estado de la técnica existen dos documentos BG755077 y EP0718397 que se relacionan con la invención, la cual es obvia a luz de dichos documentos, por cuanto la reducción del contenido de humedad de licor de prensa haciendo uso de un evaporador antes del paso de clarificación, había sido anticipada por dichas publicaciones y en consecuencia es obvio para una persona medianamente versada en la materia aplicar el paso de evaporación para mejorar los resultado en la extracción de aceite y disminuir los residuos resultantes del proceso.

Frente a tales argumentos, la solicitante menciona que si bien es cierto que la evaporación es una operación unitaria comúnmente utilizada para la concentración de líquidos, lo importante es que el proceso completo reclamado es nuevo frente a los ya conocidos en el estado del arte más cercano, a pesar de incluir una etapa de evaporación. Por otro lado refiere que el documento D1 se refiere a procesos de elaboración de aceite de pescado, lo cual no tendría relación con la invención. Que por su parte, el documento D2 pretende solucionar el mismo problema técnico de la solicitud, por cuanto las características propias de la materia prima de alimentación y los procesos individuales en sí mismos son muy diferentes.

De acuerdo con lo expuesto, frente al nuevo capítulo reivindicatorio aportado, los argumentos presentados por la sociedad opositora si prosperan como elementos que permitan desvirtuar la patentabilidad de la solicitud que aquí se analiza.

6.2. Objeto de la invención

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar un método simple y eficiente para extraer aceite de palma crudo a partir de racimos de fruta fresca que reduzca significativamente la cantidad de vertimientos descargados desde el molino de aceite de palma. Para resolver el problema técnico, la solicitud estudiada proporciona un método para la extracción de aceite crudo de palma a partir del extracto de licor obtenido a partir del aceite de racimos de fruta fresca que comprende las etapas de eliminación de los sólidos gruesos y arena del mencionado extracto de licor, reduciendo del contenido de humedad y separación del aceite de los lodos.

6.3. Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 01 de agosto de 2007, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de cual se invoca prioridad.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:27260
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/10-023927

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró (encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	GB 755077	"A process for treating oil containing liquors from the wet rendering of oil containing materials"	15/agosto/1956

El documento D1¹ divulga un proceso para separar aceite desde los licores de prensa de materiales que contienen aceites grasos, proceso que comprende las etapas de centrifugación, un paso de evaporación aplicada al líquido remanente y una etapa de refinó final del líquido residual de este último. (Resumen).

6.4. Nivel Inventivo.

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486: *“Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”*.

En el presente caso, el proceso reclamado en la solicitud no tiene nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 se refiere a: *“Un método para la extracción de aceite crudo de palma...”* (Ver página 13 del radicado N° 10-023927-00014-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el (los) documento(s) D1 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 1

Características esenciales	D1
Un método para la extracción de aceite crudo de palma (...) caracterizado porque comprende las etapas de:	Proceso para el tratamiento de licores que contienen aceites desde la producción de aceites, donde los aceites son separados en una serie de pasos que comprende: Un paso preliminar de centrifugación (reivindicación 1)
Eliminación de los sólidos gruesos de fibra (52) y arena (53) en el mencionado extracto de licor (51)	
Reducción del contenido de humedad de dicho licor limpio (53b)	Una etapa de evaporación (reivindicación 1)
Separación (56) del aceite de los lodos en el	Un paso de refinación (reivindicación 1); en

1 <https://docs.google.com/viewer?url=patentimages.storage.googleapis.com/pdfs/US7033653.pdf>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:27260

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/10-023927

mencionado licor concentrado (55) en una fase de lodos (61) y una fase de aceite (57)	este paso pretende separar la mayor cantidad posible de aceite, de modo que el contenido de aceite en el agua de cola será tan bajo como sea posible. Si se desea, el concentrado se puede someter también a una etapa final de desfangado (Pág.2, líneas 47 a 53).
Secado de la fase de lodos (61) de la mencionada separación de aceite de lodos y lodos (56)	La torta es secada en un secador rotatorio (Pág.3, líneas 49 y 50).
Y la extracción del aceite residual en los mencionados lodos secos, utilizando un solvente	No menciona

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque refieren las características técnicas de un método para la extracción de aceite crudo.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el procedimiento de D1 consiste en que este último no se menciona el paso de la extracción del aceite residual utilizando un solvente.

El efecto que se logra con el paso de extracción del aceite residual utilizando un solvente, es producir un lodo seco sin contenido de aceite.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: “¿Cómo modificar el procedimiento de extracción de aceites de D1 para obtener lodos secos sin contenido de aceite?”.

Sin embargo, es conocimiento del técnico medianamente versado en la materia el uso de solventes para la extracción eficaz de aceite de cualquier producto oleaginoso, dicha técnica es ampliamente utilizada por cuanto incrementa el rendimiento de la extracción del aceite, respecto a los métodos mecánicos (...)², con lo cual se lograría obtener lodos secos con bajo contenido de aceite.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría el paso de extracción de aceite de los lodos con solvente en el método del documento D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 27 no mencionan alguna característica que haga inventivo el método de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 18 de la Decisión 486.

2Aceites y Grasas Industriales. Editorial Reverté S.A 1984. Páginas 448 y 449.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:27260

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/10-023927

De la revisión del procedimiento acá adelantado se advierte que si bien en un comienzo se objetó la solicitud de patente más específicamente la reivindicación 1 (actual reivindicación 1) por falta de novedad y no de nivel inventivo, razón esta última por la cual se negó la patente, se menciona que el cambio fue motivado por la respuesta del solicitante en cuanto a que incluye el paso de secado y extracción por solvente. Esto no quiere necesariamente significar que se ha eliminado o desconocido el derecho de defensa del solicitante o el debido proceso, como quiera que la razón determinante de la variación de la calificación del requisito incumplido fue motivada por la respuesta de la solicitante, y se advierte además en este caso que esta Oficina tuvo en cuenta al negar por nivel inventivo el antecedente D1 previamente trasladado en el oficio N° 19588.

Dicho de otra manera, si el solicitante modifica su solicitud, tras la comunicación de un examen de patentabilidad, probablemente el resultado de un nuevo examen puede no ser el mismo, lo que no implica desconocimiento del debido proceso si los documentos base de la negación o decisión final son los mismos de las notificaciones anteriores (artículo 45) y a los cuales ha tenido acceso el solicitante y oportunidad de controvertir y con el conocimiento de técnico medianamente versado en la materia.

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

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

Así las cosas, la(s) reivindicación(es) incluida(s) en el escrito radicado bajo el N° 10-023927-00014-0000, no se ajusta(n) a los parámetros establecidos en el artículo 30 anteriormente transcrito, por cuanto presenta término imprecisos y/o generales como lo son: *“eliminación de los sólidos”, “reducción del contenido de humedad”, “separación”, “secado”, “al menos”, una evaporación”, “un nivel bajo”* y sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones.

Con respecto al argumento de la solicitante en cuanto a pesar que es conocido la existencia de solicitudes que incluyen la evaporación dentro el proceso, se debe tener en cuenta que *“...para evaluar si un proceso que incluye una etapa de evaporación es*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:27260

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/10-023927

patentable o no, es necesario examinar el proceso completo en su conjunto (...) teniendo en cuenta las características de alimentación y el proceso...”, esta Oficina se permite aclarar que el estudio de novedad o nivel inventivo se sustenta en que la reivindicación independiente debe contener la materia que se desea proteger y todas las características técnicas esenciales de la invención, las cuales la definen y la hacen o pudieran hacerla distintiva del estado de la técnica, por lo que la forma en que fue reivindicada la materia no presenta características que la pudieran hacer diferente o inventiva del estado de la técnica.

Por otro lado, la característica del producto o materia prima (características de alimentación) a tratar se encuentra en el preámbulo de la reivindicación, en la cual se menciona el objeto de la invención, y las características técnicas que son conocidas en el estado de la técnica, por lo cual no le puede dar novedad o nivel inventivo a la invención.

En cuanto a lo mencionado por la solicitante en que el documento D1 no se enfoca en resolver el problema técnico de la solicitud en cuanto a la reducción de la cantidad de agua en el efluente de los residuos de la molienda de aceite, manejando residuos semi-sólidos, es importante resaltar, que si bien es cierto que dicho documento no se enfoca en disminuir la cantidad de agua en el efluente, el hecho que el documento D1 también incluya los pasos de evaporación y de secado, estaría implícito que también se puedan manejar residuos semi-sólidos y como efecto a lo anterior se tenga una reducción de residuos líquidos, las cuales tienen relación con el problema técnico de la invención.

Ahora bien, con referencia a la tabla incluida, donde hace mención a las diferencias entre la solicitud y el documento D1, cabe mencionar que dichas diferencias fueron enfocados sobre los efectos de cada uno de los pasos del método, sin embargo, no se anexa ningún documento o estudio comparativo que refiera la mejora establecida con la información suministrada en dicha tabla. Y en cuanto al principal objetivo del proceso de la invención que tiene relación al problema de los efluentes, cabe señalar que dicho problema a solucionar no se evidencia dentro del capítulo reivindicatorio.

Frente a las concesiones extranjeras mencionadas por la solicitante, 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.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:27260

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/10-023927

Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "MÉTODO PARA LA EXTRACCIÓN DE ACEITE CRUDO DE PALMA".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Malaysian Palm Oil Board S.A., advirtiéndole(s) que contra ella(s) procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 29 Abr 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

LUZ HELENA VILLAMIL JIMENEZ, luzvillamil@villamil-ip.com

Doctor(a)

CLARA MARCELA GOMEZ, regulatory.advisors@gmail.com

Elaboró: Olga Ximena Benavides Salazar

Revisó: Sonia Andrea Diaz Pirazan

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: Jose Luis Salazar Lopez