

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38791

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-023927

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 27260 del 29 de abril de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: "MÉTODO PARA LA EXTRACCIÓN DE ACEITE CRUDO DE PALMA", con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 13 de junio de 2014 con el No. 10-023927-00018-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Malaysian Palm Oil Board S.A., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente considera que la determinación presentada en el numeral 6.4 y el artículo 1 de la parte resolutive de la Resolución impugnada, que hacen referencia a la falta de nivel inventivo de la solicitud, es equivocada y no tuvo en cuenta las modificaciones y los argumentos técnicos y legales presentados como respuesta a los requerimientos del examen de fondo, los cuales demostraban que el método reclamado en las reivindicaciones 1 a 27 de la solicitud, resulta completamente inventivo frente al estado del arte citado D1 (GB 755077).

Con respecto a la supuesta falta de nivel inventivo a la luz del documento D1, la recurrente manifiesta que tal anterioridad no resulta relevante para desvirtuar dicho requisito, "(...) toda vez que allí no existe ninguna enseñanza o sugerencia de la cual se pueda desprender de manera obvia o evidente el MÉTODO DE EXTRACCIÓN DE ACEITE CRUDO DE PALMA objeto de la invención denegada".

La recurrente se refiere a la tabla 1 de la resolución objeto de recurso, la cual compara las características técnicas reclamadas por la invención y aquellas divulgadas en D1 y con base en las diferencias mostradas, indica que este Despacho acepta la novedad de la invención a la luz de D1, pero afirma la falta de nivel inventivo argumentado que "... 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38791

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-023927

mecánicos (...), 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.” En vista de lo anterior, la recurrente reitera que el documento D1 se refiere a la extracción de aceite a partir de arenques (pescado) y no enseña, ni presenta la más mínima indicación para que una persona medianamente versada en la materia proponga un método que permita la extracción de aceite de frutos de palma, reduzca la cantidad de efluentes líquidos (POME) y permita obtener residuos de forma semi-sólida sin la necesidad de tratamientos adicionales, presentando así mejores rendimientos y ventajas técnicas comparado con el método tradicional.

Considera que dado que D1 divulga un proceso tan disímil al reclamado en el presente trámite, no permite que sea aplicado en la industria de palma, “(...) toda vez que tanto los productos obtenidos como las materias primas, subproductos, condiciones de operación, condiciones de almacenamiento, etc., resultan completamente diferentes por lo que ninguna persona medianamente versada en la materia estaría en capacidad de anticipar el método ahora reclamado a partir de un método dirigido a una finalidad completamente diferente a la de la solicitud denegada.”

Por otra parte, la recurrente se refiere al hecho que la resolución impugnada argumentó la negación en una supuesta falta de nivel inventivo, mientras que en ocasiones anteriores se había dado sustento a una falta de novedad y nivel inventivo frente al documento D1, que este Despacho menciona además que el cambio en la objeción fue motivado por la respuesta del solicitante al requerimiento de fondo, para lo cual la recurrente considera que no se presenta un sustento técnico adecuado; aunado a lo anterior la recurrente se refiere a la afirmación que se refiere a “(...) que el cambio en las objeciones no quiere necesariamente significar que se ha eliminado o desconocido el derecho de defensa del solicitante o el debido proceso, (...)”. De acuerdo con lo anterior, la recurrente, manifiesta que dado que las modificaciones al capítulo reivindicatorio consistieron en cambios de forma y no de fondo, y que la etapa incorporada al método siempre ha sido parte del mismo, entonces resalta el hecho de que “(...) en las objeciones anteriores no se hubiera pronunciado ese despacho indicando la obviedad de las etapas de secado y extracción con solventes, pues siempre han hecho parte de la invención y como este hecho es algo nuevo para el solicitante, lo lógico hubiera sido haberle dado la debida oportunidad de pronunciarse al respecto en atención al debido proceso administrativo que debe imperar en cada actuación.”

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38791

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-023927

A pesar de lo anterior, la recurrente pretende que todos los argumentos técnicos y legales que han sido presentados a lo largo del trámite administrativo sean tenidos en cuenta y que la solicitud sea estudiada nuevamente guardando los lineamientos vigentes. Añade que *“Solamente quien trabaja en forma cotidiana en la industria de aceites de palma podría entender que al diseñar un método de extracción de aceite de palma en el cual dichas etapas de secado y extracción con solventes se incluyan no asegura su mejor rendimiento (...), y por tanto solo se puede determinar la mejoría en el rendimiento mediante un gran trabajo de laboratorio que implica el uso de la capacidad inventiva de quien lo desarrolle, como es el caso de la presente invención.”*

Por otra parte, asevera que este Despacho desconoció la respuesta oportuna relacionada con las objeciones de claridad al afirmar que *“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 (...), por cuanto presenta término imprecisos y/o generales como (...)”,* sin tener en cuenta las modificaciones realizadas con el fin de subsanar la objeciones presentadas en su momento.

Con respecto a la evidencia de la patentabilidad del método denegado, la recurrente llama la atención sobre el hecho de que el *“(...) estudio de patentabilidad realizado por parte de oficinas extranjeras no obliga a la concesión de una patente por parte de la Oficina Colombiana; sin embargo, también es cierto que debido a la homogenización del conocimiento que actualmente se presenta entre todas las oficinas de propiedad intelectual, incluyendo a la SIC, el reconocimiento de la patentabilidad de una invención por parte de una oficina que funge de autoridad internacional de examen sí puede llegar a ser tenido en cuenta como un indicio más que razonable de la patentabilidad que reviste el método divulgado en las reivindicaciones 1 a 27 de la solicitud colombiana denegada.”*, y con el fin de demostrar el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad, presenta como evidencia *“(...) el documento que muestra el resultado del Examen Preliminar Internacional que fue realizado por parte de la Autoridad de Búsqueda seleccionada para la solicitud internacional que contiene la misma materia objeto de la solicitud Colombiana en cuestión, (...)”* Resalta que el resultado del examen de patentabilidad *“(...) es un indicio que demuestra en forma irrefutable que se trata de un novedoso e inventivo método, que está acorde con las directrices plasmadas en el PCT.”*

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38791

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-023927

En relación con la consideración de la recurrente en cuanto que este Despacho no tuvo en cuenta las modificaciones y argumentos presentados, es importante aclarar que el estudio de patentabilidad se basa en el texto de las reivindicaciones, dado que estas delimitan el objeto para el cual se solicita la protección, por ello es demandante que sean claras, concisas y que contengan las características técnicas que definen completamente la invención y la hacen diferente del estado de la técnica, puesto que servirán de base para la comparación con el estado del arte y así determinar si esas características constituyen la solución al problema técnico. En este orden de ideas, aun cuando se presente una argumentación sólida, la determinación del cumplimiento de los requisitos de patentabilidad se basa en las características reclamadas en las cláusula, en este punto cabe añadir que un método se define como una secuencia de etapas técnicas por medio de las cuales se transforme una materia en un producto y en la medida de lo posible estas deberían estar acompañadas de condiciones técnicas tales como como temperatura, tiempo, presión, flujos, entre otras, las cuales definen completamente la invención y la hacen diferente del estado de la técnica.

Ahora bien, estudiando nuevamente el expediente administrativo y el documento D1 trasladado y teniendo en cuenta los argumentos presentados por la recurrente con respecto a las diferencias técnicas entre las invenciones comparadas, se concluye que dicha anterioridad no permite a un técnico medianamente versado en la materia llegar a la invención que se pretende aquí proteger, y por ende esta Entidad considera que el documento D1 no es pertinente para afectar el nivel inventivo de la solicitud, tal como fue reclamada en el pliego reivindicatorio presentado con el radicado No. 10-023927-00014-0000 del 03 de marzo de 2014.

Por otra parte, analizado el presente trámite se observa que mediante Oficio No. 19588 del 22 de octubre de 2013 (único examen de fondo) se objetó la patentabilidad de la solicitud por el no cumplimiento del requisito de Novedad/Nivel inventivo de la reivindicación independiente 1 y de las reivindicaciones 2, 4, 5 y 8 a 15 en virtud del documento D1 (GB755077). Sin embargo, la resolución que puso término a la actuación administrativa denegó reivindicación 1, la cual incluye las características antes reclamadas en la reivindicación 15, con base en el requisito de nivel inventivo, con lo cual la solicitante no tuvo la oportunidad de responder a las objeciones que la Oficina realizó al nivel inventivo de la solicitud, basadas en las enseñanzas divulgadas en el documento D1 en conjunto con el conocimiento de la persona medianamente versada en la materia.

Por último, y con base en la evidencia de patentabilidad presentada por la recurrente este Despacho reitera, tal como lo reconoce la reclamante, que en materia de patentes imperan, los principios de territorialidad, autonomía e independencia, siendo cada país autónomo e independiente al momento de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38791

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-023927

conceder o denegar un privilegio de patente de invención, en virtud de sus propios análisis, exámenes de patentabilidad, el caso particular y normatividad aplicable. Por lo tanto la concesión de patente en otras oficinas no es un criterio suficiente para tomar la misma medida en la Oficina Colombiana.

Por lo demás encuentra la Oficina que si bien el documento D1 no resulta relevantes para afectar la patentabilidad, existen otros documentos en el estado de la técnica que eventualmente podrían llegar a afectar los requisitos de patentabilidad de la materia que ahora se reivindica como por ejemplo WO 2007/038963 publicado el 12 de abril de 2007, “Enviromental Management Guideline for the Palm Oil Industry”⁽¹⁾ publicado en septiembre de 1997, “Removal of residue oil from palm oil mil effluent (POME) using chitosan”⁽²⁾ publicado en julio de 2004 e “Industrial Processes & The Environment (Handbook No. 3) Crude Palm Oil Industry”⁽³⁾ publicado en Diciembre de 1999, los cuales divulgan materia cercana a la invención de la solicitud, por lo tanto, es pertinente realizar un nuevo examen de fondo.

Teniendo en cuenta lo anterior, este Despacho decide revocar la Resolución No. 27260 del 29 de abril de 2014, por medio de la cual se denegó una patente de invención, y remite el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, para que se realice un nuevo examen de fondo de la solicitud en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, como corresponde.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 27260 del 29 de abril de 2014, por medio de la cual se denegó patente a la materia reivindicada en la solicitud en trámite.

1 http://www.elaw.org/system/files/th.palm.oil.industry.guidelines_0.pdf

2 <http://core.ac.uk/download/pdf/11955682.pdf>

3 https://cdm.unfccc.int/filestorage/B/0/R/B0R4MOIF3AQ8HY956TLNP1GDV27KSW/Industrial%20Process%20and%20the%20Environment%3A%20Crude%20Palm%20Oil%20Industry.pdf?t=R0h8bnEyZWE3fDDDMbT_lq-KIBTKUqH1GAvG

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38791

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-023927

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones para que se disponga lo relacionado con la práctica de un nuevo examen de patentabilidad de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad Malaysian Palm Oil Board S.A., advirtiéndole(s) que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 30 Jul 2015

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, claragomez@regulatoryadvisors.com.co

Elaboró: Alba Rocio Lemus Quiroga
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez