

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20223

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-102972

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. 4239 del 31 de enero de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió parcialmente patente de invención a la creación denominada: “PROCESO PARA LIMPIEZA EN EL SITIO DE UNA PORCIÓN DE UN SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE BEBIDAS, EL CUAL EMPLEA AGUA ACTIVADA ELECTROQUÍMICAMENTE CON POTENCIALES DE OXIDACIÓN-REDUCCIÓN BAJOS”, para las reivindicaciones 19 a 32, al estimar que cumplieron con los requisitos de patentabilidad consagrados en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. De igual manera, se negó el privilegio de patente solicitado para las reivindicaciones 1 a 18, por no cumplir con el requisito de nivel inventivo de que trata el artículo 18 de la referida disposición.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 11 de marzo de 2014 con el No. 10-102972-00008-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad RADICAL WATERS INTERNATIONAL LIMITED, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Aclara que los compuestos químicos revelados en la solicitud son diferentes al de las anterioridades ya que D2 revela “...la producción de una composición desinfectante de anolito que tiene un pH entre 2.5 y 3.5 y un potencial de oxidación –reducción de +1240 a +1360 mV, lo que claramente se aleja de los anolitos que hacen parte del proceso de la presente solicitud.” Por otro lado, dicho documento revela un proceso con el cual se busca desinfectar una corriente de agua, en el cual, una cantidad de la corriente de agua es “...sustraída y activada en un reactor de activación electroquímica y luego regresada a la corriente de agua.”, por lo que es claro que dicho documento no enseña un proceso que involucre la administración de una cantidad de enjuague acuoso a través de una porción del sistema donde se procesan bebidas y con el cual se logre la reducción de la cantidad de solución acuosa desinfectante usada.

Respecto al documento D1, menciona que no sugiere las características del anolito, como lo son: un pH entre 4.5 y 7.5, con un potencial de oxidación-reducción de no más

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20223

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-102972

de +950 mVm, o las características de la solución de anolito en agua electroquímicamente activada que tiene un pH entre 6 y 7 y un potencial de oxidación-reducción entre +850 mV y +950 mV. Sumado a lo anterior, refiere que D2 sustenta que la solución electroquímicamente activada requiere ser fuertemente ácida *“...teniendo un pH de no más de 3.5 y un potencial de oxidación-reducción de no más de +1240 mV...”*, a la luz de lo anterior, considera que los procesos revelados en las reivindicaciones 1, 11 y 17 tienen altura inventiva comparados con las anterioridades D1 y D2.

Por su parte, señala que la invención al no resultar de manera evidente de manera clara y directa a partir de los documentos D1 y D2, sin que se tenga *“...´certeza clara y manifiesta` de que dicho proceso sería adecuado para la limpieza de al menos una porción de un sistema de procesamiento de bebidas...”*, no podrían dichos documentos afectar la altura inventiva de la solicitud en estudio.

De igual manera argumenta que la solicitud de patente fue concedida por la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) con el número de patente US 8,206,647 B2, lo que representa un claro indicio que la materia contenida en las reivindicaciones 1 a 18 cumplen con los requisitos de patentabilidad dictados por la Decisión 486 de 2000. También menciona que el tratado de PPH firmado con Estados Unidos, se entendería que *“...la decisión emitida por dicha oficina, tiene más peso y puede ser tenida en cuenta a la hora de revisar la patentabilidad de una solicitud.”* Por lo que solicita que en el momento de resolver el recurso, dicho resultado emitido por la USPTO sea tenido en cuenta como indicio de que la presente solicitud cuenta con los requisitos de patentabilidad.

Por lo anteriormente sustentado, la recurrente solicita a este Despacho estudiar nuevamente la solicitud y proceder a revocar la Resolución N° 4239, con el fin de conceder el privilegio de patente a las reivindicaciones 1 a 18.

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

Respecto al desacuerdo por parte de la recurrente en cuanto al análisis de nivel inventivo realizado a la invención, es necesario comentar que, desde el comienzo del trámite de la solicitud el examinador tomó como base de comparación de manera correcta, documentos del estado de la técnica que corresponden al sector industrial que

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20223

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-102972

atañe a la solicitud, estos fueron: WO 2004/031337 identificado como D1 y el WO 2007/093395 identificado como D2, ambos con fecha de publicación previos a la fecha de prioridad del 07 de febrero de 2008.

Para la afectación de nivel inventivo de la materia reclamada se basó en la combinación de los documentos D1 y D2, tanto en el Oficio N° 21193 con fecha del 21 de noviembre de 2011, y en la tabla 1 de la Resolución 4239 del 31 de enero de 2014, se enseña que el documento denominado como D1, comparte la mayoría de las características técnicas del proceso para limpieza en el sitio de una porción de un sistema de procesamiento de sistema, aunque no contiene la totalidad de ellas. Sin embargo, con la combinación de los documentos D1 y D2, resulta que las características tal y como fueron reclamadas, son anticipadas de la siguiente forma:

- El documento D1 divulga un método para limpiar y sanear las superficies de las instalaciones de procesamiento (Reivindicación 1). El agua es usada como vehículo para suplir los compuestos químicos a las superficies que requieren ser limpiadas (Pág.5, Párr.1) y que Tratar las superficies con un anolito y/o catolito generado por una celda electrolítica, que usa como alimento una solución acuosa (Reivindicación 5). Tratar las biopelículas presentes en las tuberías en los sistemas de recirculación en las instalaciones de procesamiento (Pág. 5, líneas 18 a 19).
- Sin embargo, dicho documento no hace referencia al paso de administrar una cantidad de un enjuague acuoso a través de dicha porción de dicho sistema de procesamiento de bebidas.
- Por su parte, el documento D2, divulga el paso de aplicar un desinfectante a través de agua activada electroquímicamente (ECA), donde el agua es adicionada a una solución electrolítica. Dicho desinfectante puede estar en la forma de una solución electroquímicamente activa, anódica, agua diluida/ electrolítica (anolito) (Párrs. 0001 y 0044).
- Con base en lo anterior y en la diferencia existente entre el documento D1 y la invención se formuló el problema técnico, ¿Cómo modificar el método conocido en D1 para proporcionar un método de descontaminación que especifique el paso de administración del enjuague acuoso en un sistema de procesamiento?

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20223

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-102972

- Sin embargo, el documento D2 da a conocer un desinfectante a través de agua activada electroquímicamente (ECA), donde el agua es adicionada a una solución electrolítica. Dicho desinfectante puede estar en la forma de una solución electroquímicamente activa, anódica, agua diluida/ electrolítica (anolito) (Párr. 0001; 0044) y que D1 divulga un método para limpiar y sanear las superficies de las instalaciones de procesamiento (Reivindicación 1); es derivado de la experiencia de una persona normalmente versada en la materia, el especificar el paso de administración del enjuague acuoso en el sistema de procesamiento, esperando con certeza, el lograr un método de desinfección tal como el de la reivindicación 1 de la solicitud estudiada.
- Por lo que, una persona medianamente versada en la materia, estaría motivada para incluir en el método conocido en D1, el paso de administrar enjuague acuoso a través de un aparte del sistema conocido en D2, para así llegar a la reivindicación 1, por lo tanto se considera que es obvia y no tiene altura inventiva.

Con lo anterior se demuestra que el Examinador aplicó de manera correcta los parámetros para la evaluación y posterior afirmación respecto la materia reclamada, donde se evidencia que carece de nivel inventivo, de acuerdo a lo expuesto en párrafos anteriores.

Por otra parte, haciendo revisión de la parte caracterizante de las reivindicaciones independientes se reitera, de la misma forma en como se le traslado en la Resolución No 4239, que dichas reivindicaciones presentan resultados a alcanzar, los cuales son: *“(...)siendo dicha cantidad de dicho enjuague acuoso y dicha cantidad de dicha solución acuosa desinfectante en conjunto efectivas para obtener un nivel de control microbiano allí, comprendiendo la mejora reducir dicho volumen total global de agua usada en dicho proceso y reducir dicha cantidad de dicha solución acuosa desinfectante usaba en el paso (b) sin reducir dicho nivel de control microbiano al usar una solución de anolito en agua activada electroquímicamente como dicha solución acuosa desinfectante en el paso (b) y reducir adicionalmente el volumen total general de agua utilizado en dicho proceso y reducir dicha cantidad de dicha solución acuosa de limpieza usada en el paso (a) sin reducir dicho nivel de control microbiano al usar una dilución acuosa de anolita en agua activada electroquímicamente como enjuague*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20223

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-102972

acuoso en el paso (a)”, “siendo dicha cantidad de dicha solución acuosa de limpieza, dicha cantidad de dicho enjuague acuoso intermedio y dicha cantidad de dicha solución acuosa desinfectante en conjunto efectivas para obtener un nivel de control microbiano en dicha porción de dicho sistema de procesamiento de bebida, comprendiendo la mejora reducir dicho volumen total global de agua usada en dicho proceso y reducir dicha cantidad de dicha solución acuosa de limpieza usada en el paso (a) y dicha cantidad de dicha solución acuosa desinfectante usada en el paso (a) y dicha cantidad de dicha solución acuosa desinfectante usada en el paso (c) sin reducir dicho nivel de control microbiano”, “siendo dicha cantidad de dicha solución acuosa de limpieza, dicha cantidad de dicho enjuague acuoso intermedio, y dicha cantidad de dicha solución acuosa desinfectante en conjunto efectivas para obtener un nivel de control microbiano en dicha porción de dicho sistema de procesamiento de bebidas, comprendiendo la mejora de reducir dicho volumen total global de agua usada en dicho proceso y reducir dicha cantidad de dicha solución acuosa de limpieza usada en el paso (a) y dicha cantidad de dicha solución acuosa desinfectante usada en el paso (c) sin reducir dicho nivel de control”, sin embargo al estar descritos en términos de resultados, lo que no permiten que la invención se encuentre correctamente definida, dado que los resultados dependen de las configuraciones especiales de los materiales utilizados en cada una de las etapas, por lo que la solicitud incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado.

Adicionalmente a lo anterior, se resalta que las etapas i) y ii) de la reivindicación independiente 17 tampoco se encuentran correctamente definidas, ya que se encuentran redactadas en términos de la aplicación (uso) de la solución de catolito y/o anolito al mencionar “...el uso de una solución de catolito en agua activada (...) el uso de una solución de anolito en agua activada...”, siendo claro que la forma correcta de definición de un método, es a través de las etapas y condiciones técnicas de dicho método, lo que no sucede en este caso.

En vista de lo anterior, cabe resaltar que la forma en que se encuentra redactada la invención en las reivindicaciones independientes 1, 11 y 17, no se evidencia de forma clara las características técnicas esenciales de la misma, ya que no caracterizan de forma adecuada el proceso para limpieza en el sitio. Por lo que se reitera que la forma en como fue caracterizada la invención, los antecedentes D1 y D2 desvirtúan la altura inventiva.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20223

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-102972

Por otra parte, cabe mencionar que las características sobre las que sustenta la diferencia entre la solicitud y el arte previo, como lo son el rango de pH y del potencial oxidación-reducción, no se encuentran reivindicados en la reivindicaciones independientes, por tanto, no son características que sean consideradas para diferenciar del estado de la técnica. Para soportar lo anterior, es importante precisar que la doctrina ha señalado que *“(...) todo invento, para hacerse acreedor a un privilegio, debe tener un solo objeto principal (...) que se define en la primera reivindicación, cuyo contenido debe concretarse a enunciar la característica o el conjunto de características que reflejan la novedad del invento. Es, por lo tanto, la primera reivindicación expresión exacta de la novedad del nivel inventivo o, lo que es igual, de su objeto principal. El privilegio otorgado se limita, en consecuencia, a lo enunciado en la primera reivindicación...”*¹ -subrayado fuera de texto-.

Y en cuanto a las reivindicaciones dependientes, es necesario traer a colación lo mencionado por el Manual Andino de Patentes, que en su momento era la guía para los examinadores de la Superintendencia de Industria y Comercio, en donde dice que: *“... Las reivindicaciones dependientes pueden referirse a características particulares de un elemento de la reivindicación independiente, indistintamente de si dicho elemento se encuentra en el preámbulo o en la parte caracterizante de la reivindicación independiente o pueda definir nuevos elementos. Una reivindicación dependiente es patentable si la reivindicación independiente de la cual se deriva es también patentable, aunque defina elementos ya conocidos del estado de la técnica. La patentabilidad se deriva de la reivindicación independiente”*. Por lo tanto, al ser anticipadas las reivindicaciones independientes por los documentos D1 y D2, sus dependientes también carecen de altura inventiva.

Ahora bien, frente a las concesiones extranjeras mencionadas por la recurrente, 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.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio comprendido en las reivindicaciones 1, 11 y 17, no cumple con los requisitos de

¹ Andrés Moncayo von Hase, Derecho de Patentes, ob. Cit. Págs. 118 y 119.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20223

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-102972

patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de nivel inventivo; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 4239 del 31 de enero de 2014, por medio de la cual se concedió parcialmente una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad RADICAL WATERS INTERNATIONAL LIMITED, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 24 Abr 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

ALICIA LLOREDA RICAURTE, notificacionespatentes@lloredacamacho.com

Elaboró: Olga Ximena Benavides Salazar
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño FernÁndez