

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 10522

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-039073

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. 21932 del 18 de abril de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada: "PRODUCCIÓN DE JARABE INVERTIDO A PARTIR DE GUARAPO DE CAÑA DE AZÚCAR USANDO INVERTASA INMOVILIZADA", 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 18 de mayo de 2012 con el No. 06-039073 00012 0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, por intermedio de apoderado interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Manifiesta el recurrente, en primer lugar, que el examinador *"ha enumerado en una tabla una serie de etapas obtenidas de varias partes de las dos referencias para combinarlas de manera que presuntamente se traduzca en el proceso reivindicado por el solicitante."*

Agrega que dicha tabla *"deja por fuera muchas otras enseñanzas y opciones, ignorando otras que se desprenden de la misma combinación, haciendo como obvias sólo aquellas presentadas en la solicitud de patente por los Solicitantes, sin mostrar por qué la persona medianamente versada en la técnica debería elegir únicamente esas. No hay nada que oriente a una persona a indicar que dicha combinación probaría tener las ventajas que los Solicitantes han descubierto que en realidad y de forma sorprendente funcionan bien. Por ejemplo, la reivindicación 1 del Solicitante tiene la limitación de que el zumo crudo de la caña de azúcar 'después de la extracción no se procesa mediante aplicación de cal, carbonatación, o fosfatación' en tanto que D-2 por el contrario enseña 'tratar zumo impuro derivado de la caña de azúcar, típicamente zumo crudo que ha sido sometido a preclarificación convencional mediante calentamiento, aplicación de cal y decantación; (página 1, líneas 6-8 de D-2). Esta es una ventaja no apreciada del proceso del Solicitante. No hay enseñanzas en D-1 o D-2 que digan que este proceso convencional pueda ser evitado por la combinación del Solicitante..."*

El recurrente reitera que: *"Como ya se había dicho, D-2 está dirigido a un proceso en el cual se enseña específicamente la minimización de la inversión de la sacarosa. Esto es contrario a la presente solicitud. D-2 había en contra de usar cualquier etapa que busque la inversión de la sacarosa. D-2 más bien busca maximizar la cristalización de la*

Página 1 de 6

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 10522

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-039073

sacarosa..." (Folio 113)

En contraposición, anota, *"el objetivo de la presente invención, tal como está reivindicada, es aumentar la inversión y de forma correspondiente no sería de esperar buscar un proceso dirigido a obtener sacarosa en oposición a jarabe invertido. En efecto, la evitación de la inversión en D-2 se considera tan importante que recomienda una etapa de refrigeración por lo demás innecesaria con el fin de minimizar la inversión de la sacarosa: En algunas circunstancias, las resinas de cationes de ácidos fuertes pueden catalizar la reacción de inversión de la sacarosa. Para inhibir la inversión de la sacarosa en esos casos, el intercambio iónico, o una porción del intercambio iónico, se puede efectuar a temperaturas del zumo de azúcar por debajo de 30°C. El proceso así puede incluir, cuando es necesario, reducir la temperatura del zumo de azúcar impuro hasta por debajo de 30°C, antes o durante su paso a través de la etapa de intercambio iónico. Por ejemplo, la temperatura del zumo de azúcar se puede reducir hasta cerca de 10°C, p.ej. [sic] usando una planta de refrigeración, para asegurar la mínima inversión de la sacarosa (ver WO 00/60128, página 4, 1-10)..."*

Considera, en síntesis, que al hacer una combinación de referencias, *"no es posible seleccionar de forma adecuada con el espejo retrovisor solamente algunas (y no todas) las enseñanzas en las referencias que se están combinando. Especialmente, uno no debería poder ignorar lo que se ha llamado crítico, y si este requisito crítico se sigue, entonces la combinación sugerida por el Examinador no daría lugar al método del Solicitante.... Por consiguiente, está claro que D-2 enseña a apartarse de la inversión de la sacarosa a todo lo largo del proceso de purificación. Con base en lo anterior, combinar las enseñanzas de D-2 con la etapa de inversión de D-1 convertiría a D-1 en un recurso insatisfactorio para su propósito manifiesto. Por consiguiente la persona medianamente versada en la materia técnica correspondiente no tendría razón para combinar estas referencias de esa manera, dado que no habría razón para combinar D-2 y D-1 en la forma sugerida. Con base en lo anterior, las reivindicaciones dependientes son patentables por sobre la combinación sugerida de D-1 y D-2."*

Por último señala que a la misma invención le fue otorgada patente en otros países.

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

En cuanto se refiere al argumento de que el examinador deja por fuera muchas enseñanzas y opciones, *"ignorando otras que se desprenden de la misma combinación, haciendo como obvias sólo aquellas presentadas en la solicitud de patente por los Solicitantes, sin mostrar por qué la persona medianamente versada en la técnica debería elegir únicamente esas. No hay nada que oriente a una persona a indicar que dicha combinación probaría tener las ventajas que los Solicitantes han descubierto que en realidad y de forma sorprendente funcionan bien..."*, vale precisar que para el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 10522

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-039073

análisis de patentabilidad las comparaciones siempre se realizan sobre las características técnicas esenciales, se comparan una a una las características de la invención con las de la materia divulgada en cada documento del estado de la técnica; por lo tanto, las reivindicaciones deben contener todas las características técnicas esenciales de la invención para que constituyan la solución al problema técnico que intenta resolver la invención.

En síntesis, el análisis de patentabilidad se hace basándose en la parte caracterizante de las reivindicaciones, en la cual no se encuentra ninguna de las enseñanzas que menciona el recurrente: *"deja por fuera muchas otras enseñanzas"*. Adicionalmente, es importante señalar que el preámbulo normalmente coincide con el título de la invención y sirve de introducción informativa sobre el objeto que va a ser protegido, contiene la información técnica conocida en el estado de la técnica del objeto que se pretende proteger; sin embargo, nunca proporciona características técnicas esenciales que son las que solucionan el problema técnico objetivo.

Ahora bien, el recurrente realiza sus argumentaciones basado no en proporcionar evidencias al análisis de nivel inventivo realizado sino en analizar la información de las anterioridades, siendo esto inapropiado ya que el análisis de falta de nivel inventivo se debe realizar al capítulo reivindicatorio y no a las anterioridades.

Por lo demás, se advierte que las características técnicas de la reivindicación 1 de la presente solicitud se ven afectadas en cuanto al nivel inventivo luego de la combinación de enseñanzas de los documentos D1 y D3; con D3 se hace referencia al documento MXPA01010051 (el solicitante se refiere a éste como D2). Ahora, la reivindicación 1 se refiere a un método para producir un jarabe invertido a partir de jugo de crudo de la caña de azúcar (folio 99).

El documento más cercano es el documento D1, porque enseña un proceso para proveer la hidrólisis de sacarosa por medio de invertasa inmovilizada (resumen), el cual también revela una solución de sacarosa que fluye a través de una columna de decoloración llena con un intercambiador iónico fuertemente básico (pág. 4, líneas 15 a 18) y por último el documento D1 enseña cómo luego de pasar por la columna de decoloración llena con un intercambiador iónico fuertemente básico; la solución de sacarosa fluye a través de una columna de inversión llena con invertasa inmovilizada (pág. 6, líneas 24 a 27) y así se obtienen conversiones entre 89 a 94% (ejemplo 1) y/o entre 95 a 98% (ejemplo 2), es de esta manera como el documento D1 se constituye como el más cercano al objeto de la invención.

En cuanto a las etapas de filtración del jugo de caña de azúcar de la reivindicación 1, el documento D1 no las revela y es por esta razón que se utiliza el documento D3, el cual sí menciona el efecto que proporcionan dichas etapas de filtración sobre el proceso reivindicado. Así, se cita el documento D3 que revela un proceso para tratar jugo de azúcar impuro derivado de caña, donde se presentan dos etapas de clarificación; en la

Página 3 de 6

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 10522

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-039073

etapa de clarificación primaria, la cachaza se asienta, se remueve y se filtra, el filtrado se regresa delante de la etapa de clarificación primaria, en tanto que se descarta la torta del filtro (pág. 16, línea 24 a pág. 17, línea 6), luego el sobreflujo de la etapa de clarificación primaria, es decir, el jugo claro o jugo de azúcar impuro, derivado de caña, pasa a la etapa de clarificación secundaria donde se somete a la microfiltración/ultrafiltración (pág. 17, líneas 7 a 11) para disminuir los niveles de sólidos en suspensión, impurezas orgánicas y/o el color en el mismo (pág. 1, líneas 14 a 16), por lo que se encuentra que la etapa de microfiltración/ultrafiltración antes del intercambio iónico es importante a fin de inhibir la incrustación rápida de las resinas de intercambiador iónico (pág. 4, líneas 19 a 22) y de esta forma se demuestra el mismo efecto de la solicitud sobre la utilización de etapas de filtración del jugo de caña de azúcar para extraer fracciones de contaminantes sólidos y material soluble de dicho jugo mejorando de esta forma el desempeño de las etapas siguientes del proceso.

Por lo tanto, sí hay evidencia para que una persona normalmente versada en la materia llegue al objeto de la reivindicación independiente de la solicitud. Ahora, en cuanto al argumento del solicitante acerca de que el examinador cita el intercambio aniónico al tiempo que ignora el requisito del catión, es importante aclarar que tanto el documento D1 como el D3 enseñan el intercambio iónico, columna de decoloración llena con intercambiador iónico (pág. 4, líneas 15 a 18) de D1 y sistema de intercambio iónico del lecho en movimiento (pág. 17, líneas 23 a pág. 18, línea 3) de D3.

En cuanto se refiere al argumento de que el documento D2 *"está dirigido a un proceso en el cual se enseña específicamente la minimización de la inversión de la sacarosa..."* En contraposición, anota, *"el objetivo de la presente invención, tal como está reivindicada, es aumentar la inversión y de forma correspondiente no sería de esperar buscar un proceso dirigido a obtener sacarosa en oposición a jarabe invertido..."*; se aclara que se escogió el documento D3 debido a las etapas de acondicionamiento del jugo de azúcar impuro; etapas de clarificación (filtración), donde dicha solución de sacarosa purificada puede alimentarse a la columna de inversión llena con invertasa inmovilizada y por el efecto que proporciona estas etapas al proceso como se explicó anteriormente en detalle.

Adicionalmente, es importante señalar las características técnicas que revela este documento D3, el cual se trata de un proceso para tratar jugo de azúcar impuro derivado de caña (resumen) que comprende las etapas de clarificación primaria en donde la cachaza se asienta, se remueve y filtra (pág. 4, línea 5 a 8), una etapa de clarificación secundaria (microfiltración/ultrafiltración) (pág. 4, líneas 10 a 18) y finalmente el jugo clarificado pasa al sistema de intercambio iónico (pág. 17, línea 23 a pág. 18, línea 3). Es así como se observa que dicho documento sí representa una motivación clara para, por medio de las etapas de clarificación, obtener una solución de sacarosa con las condiciones necesarias para el proceso de D1 y de esta forma llegar al objeto de la reivindicación independiente 1 de la solicitud.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 10522

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-039073

Con los datos expuestos, se enfatiza, aunque el documento D3 es también un documento cercano a la invención, su objetivo principal es el de dar la solución al problema técnico: ¿Cómo lograr refinar y concentrar el sustrato (jarabe de caña) de la enzima invertasa en el proceso de hidrólisis de sacarosa para mantener la estabilidad del proceso? De acuerdo con ello, al enseñar la purificación y concentración del jugo de caña por medio de una etapa de clarificación (microfiltración/ultrafiltración) se disminuyen los niveles de sólidos en suspensión dentro del método de hidrólisis de sacarosa por medio de invertasa inmovilizada como lo enseña D1 y, por lo tanto, resuelve el problema técnico.

Así las cosas, es necesario recalcar que la razón primordial del por qué se utiliza el documento D3 es debido a la solución que presenta al purificar y concentrar el jugo de caña por medio de una etapa de clarificación, por lo cual no es relevante que dicho documento no presente todas las características técnicas.

Por otra parte, en cuanto se refiere al hecho de haberse concedido patente para la misma invención ahora que se estudia en otros países y con relación al principio de independencia de las patentes, cabe traer a colación lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el sentido que *"El sistema de otorgamiento de patentes que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia..."* (Proceso 51-IP-2008)

En este caso el Título II de la Decisión 486 denominado "De las patentes de invención" regula el procedimiento para la obtención de una patente y deja en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el trámite de la solicitud y el correspondiente examen de patentabilidad.

Según lo expuesto por el Tribunal en el mencionado proceso, el hecho de concederse patente en otro país, miembro o no de la Comunidad Andina, *"no significa que indefectiblemente se deba conceder dicha patente de invención en otro País Miembro, ..."*, puesto que son las Oficinas Competentes las que deben decidir sobre la patentabilidad *"sin estar atadas a lo decidido por otra Oficina de patentes"*.

También considera el Tribunal que la Oficina de patentes *"tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de patentabilidad de conformidad con la normativa vigente y teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite..."*, lo que efectivamente se hizo en este caso.

Finalmente, se aclara que las últimas reivindicaciones presentadas están en los folios 99 a 102 y corresponde sólo al solicitante por intermedio de su apoderado la decisión

Página 5 de 6

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 10522

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-039073

de presentar aclaraciones o modificaciones al capítulo reivindicatorio en las oportunidades y dentro de los términos establecidos.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de nivel inventivo; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE:

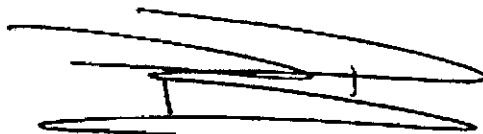
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 21932 del 18 de abril de 2012, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución al INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., el 18 Mar 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor
Germán Castillo Grau
info@castillograu.com

Elaboró: Jesus Fernel Garcia Garcia ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓