

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38795

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-043514

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. 63053 del 22 de octubre de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “MÉTODO Y COMPOSICIÓN PARA PRODUCIR AZÚCAR CLARIFICADA”, 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 15 de diciembre de 2014 con el No. 13-043514-00012-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad RDM EMPREENDIMIENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Con fundamento en lo estipulado en el artículo 34 de Decisión 486 presentan un capítulo reivindicatorio modificado atendiendo las sugerencias y objeciones del Examinador, los cuales no exceden la materia presentada inicialmente, y están soportados en la descripción. Menciona que eliminaron los términos imprecisos del capítulo reivindicatorio, de igual manera se han eliminado varias reivindicaciones quedando finalmente el capítulo reivindicatorio por las reivindicaciones de la 13 a la 51.

En cuanto al estudio de nivel inventivo con los documentos D1 (WO2009066316) y D2 (GB1741027), la recurrente considera que se ha ignorado un parámetro importante para determinar si “...un proceso para reducir el color del azúcar es eficaz, es la estabilidad del color obtenido al aplicar el ese proceso, pues la invención carecería de objeto si el color reducido en cuestión no pudiera mantenerse demostradamente en el tiempo.”, teniendo claro que ni D1 ni D2 menciona o sugieren un proceso que de estabilidad al color obtenido en el tiempo, parámetro que se demuestra con la materia reivindicada.

Considera que ninguna de las anterioridades se debió tener en cuenta como los documentos más cercanos ya que ninguno plantea o resuelve el problema técnico anteriormente mencionado (estabilidad temporal para el azúcar), lo que los hace inaplicables para el examen. En lo que respecta a D1, dicho documento divulga el método por el cual se obtiene azúcar, sin embargo, no menciona la estabilidad del color obtenido en el tiempo ni tampoco presenta pruebas de ello. Por su parte, el documento D2 solo refiere “...la estabilidad del compuesto de formaldehído sulfoxilato de sodio en

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38795

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-043514

la formula sólida, pero no a la estabilidad del color reducido del azúcar, que posiblemente ha sido proporcionada por el reactivo.” Por lo que concluye, que el técnico medianamente versado en la materia ubicado en el momento de la invención, no podría combinar las enseñanzas de los documentos D1 y D2, solo sería posible si se hace un análisis retrospectivo.

Argumenta que la invención no resulta obvia a la luz de D1 y D2 ya que aunque el examen menciona que D1 anticipa los componentes 2 y 3, sin embargo, aclara que el componente 1 en D1 “...se revela como un agente de control de pH, y no como un importante agente reductor del color...”, por lo que no existiría motivación para incluir dicho componente a partir de D1, ni tampoco a partir de D2, por lo que no se deriva de forma obvia para la persona experta en la materia, ya que no seleccionaría el componente 2 de D1 para obtener la reducción de color con una mejor estabilidad en el tiempo, como si lo hace la presente invención.

El efecto técnico logrado con la invención, el cual es lograr una mejor estabilidad del color del azúcar, se puede ver en el ejemplo 8, en donde se enseña que la “...clarificación del color de los azúcares ensayados se mantuvo estable durante un lapso de tiempo de seis meses.”, logrando un poco aumento en el cambio de color con respecto a lo conocido en el estado de la técnica, en donde la invención presenta un incremento no más del 8% y el estado de la técnica entre el 21 y 24%. Con lo que se evidencia que existe una mejora de la invención con lo ya revelado en el arte previo.

Con lo cual considera que “...el proceso reclamado no es obvio a la luz de las enseñanzas de los documentos D1 y D2, y se reitera que el mismo, además, demuestra un efecto técnico sorprendente e inesperado....”. Así mismo, menciona que la Oficina de Patentes de Europa comunico su intención de conceder la solicitud, si bien no es vinculante para la oficina colombiana, es una demostración de la existencia de indicios sobre la patentabilidad de la presente solicitud, o como una “...petición subsidiaria, que se ordene el envío del expediente y del nuevo capítulo reivindicatorio a la Dirección de Nuevas Creaciones (...), con el fin de que se practique un nuevo examen de fondo...”

Por lo anteriormente sustentado, la recurrente solicita a este Despacho revocar la Resolución N° 63053 del 22 de octubre de 2014, para obtener la concesión del privilegio de patente.

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

Es importante mencionar que se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio, compuesto por 38 reivindicaciones, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38795

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-043514

artículo 34 de la Decisión 486, y por lo tanto dicho capítulo reivindicatorio será objeto de este estudio.

En cuanto al argumento de la recurrente en cuanto que se ha ignorado un parámetro importante el cual es tener un proceso para reducir el color del azúcar que sea eficaz y de estabilidad del color obtenido, razón por la cual no se debieron tener en cuenta los antecedentes trasladados, es preciso mencionar que si bien es cierto que las anterioridades D1 y D2 no buscan mejorar los procesos de reducción de color en el proceso de obtención de azúcar, es importante aclarar que el estado de la técnica cercano a la invención es todo aquel que se encuentra en el mismo campo técnico o que trate de solucionar el mismo problema técnico, el cual menciona una función, propósito o actividad semejante al de la invención. A la luz de lo anterior, se reitera que tanto D1 como D2 se encuentran dentro del mismo campo técnico de la invención y presentan actividades semejantes a la invención, por tanto son apropiados para efectuar el estudio de patentabilidad.

Frente a que la invención no resulta obvia a la luz de D1 y D2 ya que aunque D1 anticipa los componentes 2 y 3, el componente 1 en dicho documento se considera como un agente de control de pH, y no como un importante agente reductor del color, se aclara que dicha característica es anticipada por el documento D2, ya que divulga la utilización de agentes reductores tal como el ácido sulfoxílico formaldehído y específicamente el sulfoxilato formaldehído de sodio, el cual hace parte de la familia de compuestos reivindicada, la cual sirve para aumentar la eficiencia en la decoloración de jugos de azúcar, los cuales son usados como agentes reductores en la producción de jugos de azúcar, permiten mejores resultados con respecto al brillo del jugo. (Pág. 1, líneas 64 a 68). Por tanto existiría motivación para combinar D1 y D2 para lograr los tres componentes reivindicados.

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, se reitera que las siguientes reivindicaciones incluidas en el escrito radicado bajo el N° 13-043514-00012-0000, no se ajustan a los parámetros

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38795

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-043514

establecidos en el artículo 30 anteriormente transcrito, por cuanto el capítulo reivindicatorio reivindica un proceso, sin embargo, no presenta la secuencia de pasos por medio del cual se transforma la materia en un producto, de igual manera no presenta las condiciones técnicas por las cuales se deba llevar a cabo la invención, se limita a caracterizar las composiciones, siendo claro que un procedimiento no puede ser caracterizado por una composición ya que dicha composición no define un proceso, si no, por medio de los pasos.

De igual manera, presenta una amplia variedad de elementos de forma general que comprenden los componentes, como por ejemplo: “*una sulfoxilato*”, teniendo claro que no todos se encuentran sustentados en los ejemplos y/o pruebas técnicas, siendo esto importante en el desarrollo de la invención ya que no todos los compuestos son igualmente efectivos, como bien lo menciona la descripción al referir que: “*...no todos los compuestos de clase sulfoxilato son igualmente efectivos. Por ejemplo, el hidrosulfito de sodio no provee la misma estabilidad de color que el formaldehído sulfoxilato de sodio.*” (Ver. Pág. 16, líneas 3 a 5 del Rad. No.13-043514), por tanto, se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sido probados, es decir, que se encuentran debidamente sustentados.

Por otro lado, se encuentra que existe errores en la dependencia de las reivindicaciones 21, 25 a 29 y sus dependientes y 47 a 49, por cuanto refieren reivindicaciones que no se encuentran contenidas en el capítulo reivindicatorio, como lo son: reivindicaciones 20, 23 y 46, por tanto, dicho capítulo reivindicatorio no es claro ni conciso.

Por los argumentos expuestos en párrafos anteriores y teniendo en cuenta las falencias del nuevo capítulo reivindicatorio, esta Oficina considera que existen argumentos suficientes para efectuar un nuevo examen de patentabilidad y en consecuencia, se halla mérito para recovar la decisión impugnada. Sin embargo, es importante precisar que para continuar de manera efectiva el trámite se requiere que la recurrente presente un nuevo capítulo reivindicatorio con el cual se subsanen las objeciones anteriormente argumentadas, bajo lo estipulado en el artículo 30 de la Decisión 486.

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.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38795

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-043514

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la decisión contenida en la Resolución No. 63053 del 22 de octubre de 2014, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

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 RDM EMPREENDIMIENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A, advirtiéndole 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)

JOSE LUIS REYES VILLAMIZAR, info@reyes-abogados.com

Elaboró: Olga Ximena Benavides Salazar
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño FernÁndez