

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64466

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-282403

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. 18439 del 21 de abril de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: "PROCEDIMIENTO PARA EXTRAER PECTINA QUE TIENE UN ELEVADO GRADO DE POLIMERIZACIÓN", con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que las reivindicaciones 1 a 14 no cumplieron con el requisito de nivel inventivo, y, en el artículo 30 de la Decisión 486, al estimar que las reivindicaciones 15 a 20 no cumplieron con el requisito de claridad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 03 de junio de 2015 con el No. 13-282403-00011-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad CP KELCO APS, presentó capítulo reivindicatorio modificado e interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente manifiesta que, en la Resolución impugnada este Despacho realizó una evaluación incorrecta del objeto reclamado, dado que no consideró su alcance real e importancia, para el proceso de extracción de pectina con un alto grado de polimerización. Y considera que, a pesar de los argumentos esgrimidos en la respuesta al estudio de patentabilidad, esta Oficina mantiene las objeciones frente a la Claridad y el Nivel Inventivo de la solicitud.

A continuación, la recurrente informa que el capítulo reivindicatorio ha sido modificado en el siguiente sentido:

- i) En la reivindicación 1, se eliminó del preámbulo la expresión "(...) *que tiene un grado elevado de polimerización caracterizado por una viscosidad intrínseca superior a 6,5 dl/g (...)*" y se cambiaron los términos imprecisos "*al menos*", "*elevado*" y "*superior*", del paso c),
- ii) En las reivindicaciones 7 y 8, se cambió el término impreciso "*inferior*", que se refería al contenido total de oxalato; y
- iii) En las reivindicaciones 10 a 20, se cambiaron los términos imprecisos "*superior*" y "*al menos*".

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64466

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-282403

De acuerdo con lo anterior, señala que el nuevo pliego reivindicatorio está constituido por 20 cláusulas, y que dichas modificaciones tienen el propósito de precisar el alcance de la materia reclamada, se encuentran sustentadas en la divulgación original; y por lo tanto, no incurren en ampliación de materia, cumpliendo así el artículo 34 de la Decisión 486.

Ahora bien, en relación con la claridad del nuevo pliego reivindicatorio, la recurrente señala que:

i) Algunos términos objetados, fueron retirados y de este modo, ya no es procedente la objeción para estos; sin embargo, aclara con respecto a los términos y expresiones objetadas que aún persisten que, *“(...) no pueden sacarse de contexto y considerarse como “aislados” sino que deben interpretarse en el contexto de la reivindicación en el que se encuentran y deben ser entendidos por el experto en la materia a quien se dirigen”*. Adicionalmente, puntualiza que, *“(...) en la práctica de patentes, la determinación de intervalos puntuales en lugar de “términos relativos” no es un aspecto mandatorio. En realidad, lo que sí es exigible es la utilización de términos relativos que sean comparables y, por tanto, perfectamente claros y entendibles para un experto en la materia”* –subrayado del texto original-. Agrega como ejemplos explicativos, el uso del término “mayor”, en la comparación de la molaridad total del oxalato con la molaridad total de calcio (II), y en la determinación del grado de polimerización de la pectina mayor a un valor determinado.

ii) Con respecto a las expresiones “cantidad suficiente” y “tiempo suficiente”, considera que son expresiones conocidas por una persona normalmente versada en la materia y ampliamente usadas en el campo técnico, y concluye que *“(...) en la práctica con patentes, es habitual utilizar expresiones de este tipo que son perfectamente claras para un experto en la materia y permiten la comparación con el estado de la técnica anterior. De esta forma, una persona medianamente versada en la materia está en la capacidad de monitorear una reacción y determinar cuando concluye la misma”*. Agrega que, fijar un intervalo puntual para estas variables, resultaría en una restricción injusta que pondría en riesgo sus derechos frente a terceros.

iii) En relación con la objeción acerca de la expresión “grado elevado de polimerización”, la recurrente señala que dicha expresión es clara, está haciendo referencia a la pectina obtenida por el proceso reclamado, y además que se caracteriza por la viscosidad intrínseca; siendo así las cosas, dicha expresión no interfiere con la comparación entre la invención y el estado de la técnica.

iv) En cuanto a las objeciones relacionadas con resultados a obtener y/o efectos, los cuales no le dan altura inventiva a la invención, manifiesta su desacuerdo dado que, la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64466

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-282403

recurrente los considera “(...) características técnicas funcionales y parámetros que permiten complementar y especificar la caracterización de la pectina obtenida a través del proceso de extracción reclamado”. Y así, afirma, que “(...) el procedimiento reclamado está correctamente definido y la pectina obtenida está claramente caracterizada a través de parámetros específicos y características técnicas funcionales particulares” –subrayado del texto original-.

Al respecto, señala además que “(...) la caracterización de las pectinas (...) se hace, habitualmente, a través de parámetros específicos, tales como la viscosidad intrínseca, el contenido en oxalato y calcio total, el rendimiento por piel y el grado de esterificación, dado que dichas pectinas son polisacáridos complejos que no se pueden caracterizar estructuralmente cadena a cadena sino en conjunto. Así, la mención de los valores de los parámetros mencionados para la caracterización de las pectinas obtenidas se hace con el fin de distinguir la invención aún más del estado del arte, y se pretende caracterizar el producto reclamado exclusivamente por medio de su proceso de obtención y sus parámetros” –subrayado del texto original-.

v) Por último, y en relación con los señalamientos de este Despacho, frente a la reivindicación 15 y sus dependientes, de falsa dependencia, explica que la expresión “*producida por el procedimiento de la reivindicación 1*”, se usa para contextualizar el producto a proteger, además, manifiesta que dado que “(...) el producto reclamado se trata de un polisacárido complejo (...) es obvio que no se pueden describir las estructuras, una por una (...) según la Guía para el examen de solicitudes de patentes de invención y modelo de utilidad (...) se admiten este tipo de reivindicaciones que definen un producto a través de su procedimiento de obtención cuando no es posible hacerlo de otro modo, y este es evidentemente el caso. Efectivamente, la cuestión aquí que debe evaluarse es que la reivindicación de “producto-por-procedimiento” será patentable cuando el producto per se sea nuevo e inventivo”.

Para finalizar, la recurrente manifiesta que el nuevo pliego reivindicatorio es claro, conciso y encuentra pleno sustento en la descripción de la solicitud y en tal virtud, cumple lo estipulado en el artículo 30 de la Decisión 486.

De otra parte, la sociedad recurrente especifica que la invención corresponde a “(...) un procedimiento para extraer pectina de alta calidad, el cual comprende los pasos de: a) Añadir ácido oxálico y/o oxalato hidrosoluble (...) en una cantidad suficiente para proporcionar una mezcla que tenga un pH de entre 3,0 y 3,6 y una molaridad total de oxalato mayor a la molaridad total del calcio (II); b) Calentar la mezcla hasta una temperatura de 50 a 80 °C durante un tiempo suficiente para extraer una pectina; y c) Separar la pectina extraída de la mezcla precipitando la pectina extraída de la mezcla, (...). Asimismo, (...) reclama la pectina obtenida por el procedimiento de extracción y la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64466

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-282403

caracteriza, además de por el procedimiento de obtención, a través de sus parámetros de grado de esterificación y viscosidad intrínseca, de manera clara y específica”.

Agrega que dentro de los beneficios del proceso se cuentan: las bajas temperaturas de proceso, lo que evita la degradación significativa de la pectina durante la extracción, la baja viscosidad durante la filtración, la eliminación del Ca^{++} , la reducción de regeneración de la resina de intercambio iónico, el aumento en el rendimiento de la pectina en comparación con la materia prima de inicio, la reducción de la cantidad de agua necesaria y la reducción de los residuos en el producto final. Resalta, que tales ventajas pueden ser atribuibles al equilibrio entre el medio de extracción (ácido oxálico), el pH y la temperatura.

En vista de lo anterior, concluye que “(...) *el procedimiento para extraer pectina de alta calidad reclamado (...) constituye una alternativa mejorada de los procedimientos de extracción de la técnica anterior*”.

Presenta, a continuación, las consideraciones técnicas frente a las enseñanzas del arte previo D1 y D2, y sostiene que “(...) **las enseñanzas de los documentos D1 y D2, solas o en combinación, de ninguna manera anticipan o sugieren de manera obvia el proceso para la extracción de pectina de alta calidad con todas y cada una de las características técnicas estructurales y funcionales, tal y como se reclaman en el capítulo reivindicatorio modificado que se presenta junto con este memorial**” –resaltado del texto original-.

Examina detalladamente el análisis de nivel inventivo trasladado por este Despacho, y señala que dicho análisis partió del documento equivocado, dado que D2 tiene más elementos técnicos en común con la invención, que D1, de tal manera, el planteamiento del problema técnico objetivo y la conclusión a la que se llega, son erróneos.

Ahora bien, partiendo de D2, como el documento más cercano, manifiesta que dicha anterioridad presenta otras etapas que se omiten en el análisis presentado, tal como, “(...) la primera etapa de este procedimiento de D2 es el tratamiento de la cáscara de fruta que contiene pectina con un material que contiene calcio”, -subrayado del texto original-, etapa que no está presente en el proceso reclamado, y constituye una diferencia significativa entre ambas invenciones, así las cosas, el procedimiento reclamado, al no requerir la adición de calcio antes del tratamiento con ácido oxálico, exhibe una ventaja sobre el proceso descrito en D2.

Aunado a lo anterior, indica que según el documento D2, la etapa de introducir las sales de calcio para “fijar” la pectina, es esencial, y por ello, “(...) *no habría ninguna motivación para la persona experta en la materia de omitir dicha primera etapa y llegar a un procedimiento que se aproxime al método de la nueva reivindicación 1*”; además

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64466

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-282403

que, en D2 la adición del ácido oxálico se hace sobre una suspensión acuosa de la cáscara de la fruta, lo que no es especificación del proceso aquí reclamado; que el rango de pH entre 3,0 y 3,6, como se reclama en la presente invención, no es mencionado en ninguna parte del documento en mención; y por último, que las características del producto de pectina obtenido, tendrán propiedades físicas diferentes.

En cuanto al documento D1, la recurrente señala que “(...) *da a conocer un proceso de extracción de pectina tradicional, el cual se lleva a cabo a una temperatura elevada y con condiciones de acidez y alcalinidad controladas.*”, pero que un experto en la materia no encontraría, en esta anterioridad, la solución al problema a resolver, dado que éste no divulga, ni sugiere el uso de ácido oxálico y/o oxalato hidrosoluble, y menos que se adiciona hasta alcanzar el valor de pH entre 3,0 y 3,6.

Frente a los argumentos antes presentados, señala que “(...) ***no hay ninguna enseñanza ni sugerencia para la persona experta, ya sea en D1 o D2, para modificar el proceso descrito, mediante la inclusión de una etapa que utiliza ácido oxálico ni mucho menos hay ninguna enseñanza en D1 o D2 que pudiera inducir a la persona experta a llevar a cabo tal método modificado.*** Y que siendo así las cosas, “(...) ***no hay algún conocimiento concreto en el estado de la técnica que pudiera conducir a la persona versada en la materia a obtener dicho procedimiento reivindicado, me permito manifestar que el objeto de la presente invención tiene nivel inventivo.***” –resaltado del texto original-.

En conexión con lo anterior, manifiesta que la única manera para llegar al objeto reclamado, partiendo de los documentos D1 y D2, es mediante un análisis en retrospectiva.

Ya para finalizar, la recurrente comunica que la materia revelada en la solicitud de patente fue concedida en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos, y que incluso por ello, solicitó tener en cuenta el convenio PPH y, señala que tal solicitud no fue aceptada por esta Oficina, a pesar de la coincidencia entre los pliegos reivindicatorios. Aclara, que aunque tiene en cuenta la autonomía de este Despacho, al momento de decidir el carácter de patentable de una invención, también considera como un indicio claro de patentabilidad, la opinión de otras oficinas de patentes.

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

En relación con el capítulo reivindicatorio presentado con el escrito de recurso radicado N° 13-282403-00011-0000 del 03 de junio de 2015, el cual cuenta con veinte (20) reivindicaciones, esta Oficina lo acepta para estudio, dado que cumple con los requisitos señalados en el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, como también se

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64466

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-282403

evidencia el pago de la tasa respectiva.

Respecto a las modificaciones presentadas, este Despacho aclara que aunque la recurrente tiene razón en cuanto a que varios de los términos objetados son expresiones entendidas por una persona normalmente versada en la materia, dichos términos no se refutan por el hecho de no ser entendidas, sino porque no limitan de manera adecuada la invención, puesto que abarcan una extensa gama de posibilidades. Por ejemplo, la condición *“una molaridad total de oxalato total mayor a la molaridad total de calcio (II)”*, se cumple si la molaridad del oxalato es un 1%, un 100%, o más que la molaridad del calcio, o si la molaridad del oxalato es apenas 0,000...1 mayor que la molaridad del calcio, de tal manera esta característica puede ser cumplida con una “infinita” gama de posibilidades, pero el efecto técnico de tener un 1% o un 100% más de oxalato que de calcio, es distinto.

Con respecto a la expresión *“tiempo suficiente”*, la recurrente en la descripción, folio 6, líneas 16 a 22, señala que *“Aunque el rendimiento suele aumentar con el tiempo de extracción, preferentemente el tiempo se minimiza para reducir cualquier pérdida en el grado de polimerización de la pectina que se está extrayendo (...)”*, en tal virtud, se entiende que esta variable es fundamental tanto para el desempeño del proceso como para la calidad del producto obtenido, siendo así las cosas, no es claro como no se limita un rango de tiempo que garantice el resultado que se espera lograr.

En relación con las características funcionales y los resultados a obtener, es oportuno decir que tales expresiones pueden aparecer en la reivindicación, pero no corresponden a características esenciales que definan una invención, por lo tanto, no hacen parte de la comparación con el estado de la técnica. Ahora bien, cabe mencionar que las características que según la recurrente definen el proceso y la pectina obtenida, se consideran resultados, dado que en la descripción (folio 8, líneas 21 a 25) se divulga que *“las propiedades de la pectina dependen de la especie de material vegetal, la madurez del material vegetal, el retraso antes del procesamiento del material vegetal”*, y esto sumado a lo anteriormente expuesto, en relación con el efecto del tiempo en la calidad del producto (folio 6, líneas 16 a 22), reclamar que *“la pectina extraída tiene un grado de esterificación (DE) de 72 o más y un alto grado de polimerización, caracterizado por una viscosidad intrínseca mayor a 6,5 dl/g”*, corresponde a reclamar el resultado que se espera obtener y no a una característica esencial del proceso y/o del producto.

Con respecto a los productos definidos en términos de un proceso de fabricación, es pertinente anotar que solamente son admisibles cuando los productos como tal son nuevos e inventivos y cuando no se pueden definir por sus características estructurales, es decir, un producto no se convierte en nuevo simplemente por el hecho de ser producido mediante un proceso nuevo.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64466

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-282403

Ahora bien, revisando nuevamente el expediente administrativo, los documentos trasladados en cada evento, y teniendo en cuenta que los argumentos presentados por la recurrente dan claridad acerca de las diferencias técnicas entre la invención reclamada y las divulgadas en los documentos D1 y D2, se concluye que dichas anterioridades por sí solas o combinadas entre sí, no permiten a un técnico medianamente versado en la materia llegar a la invención que se pretende aquí proteger. En tal virtud, esta Entidad considera que las anterioridades trasladadas D1 y D2 no son relevantes para afectar el nivel inventivo de la solicitud.

Por lo demás, encuentra la Oficina que si bien los documentos D1 y D2 no resultan del todo 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 MX PA05002092, publicado el 06 de junio de 2005 y ES 2 267 783, publicado el 26 de marzo de 2003, los cuales divulgan materia cercana a la invención de la solicitud, por lo tanto, es pertinente realizar un nuevo examen de fondo.

En relación con lo informado por la recurrente acerca de la concesión en la Oficina de Estados Unidos, esta Oficina, al comparar los capítulos reivindicatorios, encuentra diferencias notables, y aunque la materia reclamada en ambas Oficinas guarda relación, no coinciden exactamente. Con lo cual se valida el hecho que en materia de patentes imperan, 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 tanto, la concesión de patente en otras oficinas no es un criterio suficiente para tomar la misma medida en la Oficina Colombiana.

Teniendo en cuenta lo anterior, este Despacho decide revocar la Resolución No. 18439 del 21 de abril de 2015, 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64466

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-282403

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 18439 del 21 de abril de 2015, por medio de la cual se denegó patente a la materia reivindicada en la solicitud en trámite.

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 CP KELCO APS, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 17 Sep 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

ALICIA LLOREDA , notificacionespatentes@lloredacamacho.com

Elaboró: Alba Rocio Lemus Quiroga
Revisó: Rachid Ponce Vergel
Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez