

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 58996

Ref. Expediente N° NC2020/0006814

Por la cual se deniega una Patente de Invención

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 24 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 1 de junio de 2020 con el N° NC2020/0006814, por DSM IP ASSETS B.V., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "MÉTODO PARA INACTIVAR ESPORAS DE MOHO", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2018/079928 del 1 de noviembre de 2018.

Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 895 el 19 de junio de 2020, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

Que realizado el examen de fondo mediante Oficio No. 3866 de 9 de marzo de 2023, se requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

Que el solicitante presentó junto a la respuesta radicada bajo el NC2020/0006814 del 25 de julio de 2023 nuevas reivindicaciones 1 a 5 que reemplazan las originalmente presentadas, se acepta este último capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *"Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."*

Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 5 incluidas en el radicado NC2020/0006814 del 25 de julio de 2023 no cumplen los requisitos indicados. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

Objeto de la invención

El problema planteado consiste en la necesidad de métodos mejorados para prevenir la germinación de esporas de moho en bebidas ácidas, de preferencia, por medio de inactivación, es decir, por medio de la muerte de las esporas.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea un método para inactivar esporas de moho que comprende someter una bebida que tiene un pH de 2.0 a 4.0 (medido a 20±2°C) a una temperatura de 50°C a 90°C en presencia de natamicina.

Resolución N° 58996

Ref. Expediente N° NC2020/0006814

Reivindicaciones

En virtud de lo dispuesto en el artículo 30, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que 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”.

Las reivindicaciones presentan la siguiente observación:

La reivindicación 5 hace mención a que las esporas de moho provienen de *Aspergillus niger*, pero el patógeno tratado no define de manera específica el método. El método se debe caracterizar por sus etapas y las condiciones de ejecución de esas etapas.

Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 03 de noviembre de 2017, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	US20100310722	“BEVERAGE PRESERVATIVE SYSTEM CONTAINING PMARCN-POVIDONE COMPLEX”	09 de diciembre de 2010

D1¹ divulga un método para inactivar esporas de moho, que comprende someter una bebida de jugo de manzana con pH 3.4 a una temperatura de 70 a 85°C, en presencia de piramicina (natamicina) (Ej. 3; Pág. 10).

Examen de Patentabilidad

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en el cual se establecen los requisitos de patentabilidad objeto de la solicitud en estudio, esta Oficina presenta a continuación el análisis de los requisitos de patentabilidad.

Novedad

Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, la reivindicación independiente 1 (NC2020/0006814 del 25 de julio de 2023) se refiere a: “Método para inactivar esporas de moho de

¹<https://patents.google.com/patent/US20100310722A1/en>

Resolución N° 58996

Ref. Expediente N° NC2020/0006814

Aspergillus (...)”. A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D1
Método para inactivar esporas de moho de <i>Aspergillus</i> , que comprende	Método para inactivar esporas de moho, que comprende (Ej. 3; Pág. 10).
someter una bebida con un pH de 2.0 a 4.0, medido a 20 ± 2 °C, a una temperatura de 50 °C a 90 °C,	Someter una bebida de jugo de manzana con pH 3.4 a una temperatura de 70 a 85°C (Ej. 3; Pág. 10).
en presencia de natamicina,	En presencia de piramicina (natamicina) (Ej. 3; Pág. 10).
en donde dicho sometimiento a una temperatura de 50 °C a 90 °C, se lleva a cabo durante 10 segundos a 30 minutos;	la bebida se somete por 2 minutos a una temperatura de 70 a 85°C (Ej. 3; Pág. 10).
en donde la cantidad de natamicina en dicha bebida, se encuentra de 1 a 200 ppm, con base en el peso total de la bebida	la piramicina (natamicina) se encuentra a una concentración de 80mg/L (80ppm) (Ej. 3; Pág. 10).

De acuerdo con la comparación realizada anteriormente se concluye que la materia de la reivindicación 1 no es nueva.

Las reivindicaciones dependientes 2 a 5 tampoco cumplen con el requisito de novedad.

Respuesta a los argumentos del solicitante

Respecto a la objeción de claridad, el solicitante señala que “(...) mediante la presentación del nuevo capítulo reivindicatorio quedan subsanadas la totalidad de las objeciones presentadas por el examinador en su concepto técnico, de modo tal que las nuevas reivindicaciones reclaman de manera clara y concisa la invención descrita.” Contrario a lo señalado por el solicitante, esta Oficina encuentra que la reivindicación 5, incluida en el radicado NC2020/0006814 del 25 de julio de 2023, hace mención a que las esporas de moho provienen de *Aspergillus niger*, pero el patógeno tratado no define de manera específica el método. Por lo tanto, esta Oficina mantiene la objeción de claridad.

El solicitante manifiesta respecto a la objeción por novedad que “(...) la formulación del Ejemplo 1 de D1 descrita en los párrafos [0072]-[0077], no se calentó en absoluto. La prueba se realizó a 25 °C, es decir, temperatura ambiente (ver D1, párrafo [0074])”, el solicitante continúa diciendo que “El Ejemplo 2 enumera una formulación similar excepto que se añadió DMSO al 5 % para intentar aumentar la solubilidad de la natamicina por encima de 20 mg/l (que no fue suficiente para la protección). Eso tampoco funcionó (Tabla 2).” Esta Oficina aclara que en el examen realizado, Oficio No. 3866 de 9 de marzo de 2023, para afectar la novedad del método reclamado, se hizo referencia el ejemplo 3 (Pág. 10, Párr. [0087] y [0088]), ya que en el método que allí se revela la bebida se somete por 2 minutos a una temperatura de 70 a 85°C .

El solicitante dice que el Ejemplo 3 enumera una formulación en la que la natamicina forma un complejo con povidona y la formulación contiene EDTA para evitar el deterioro adicional. Esta Oficina aclara que la forma de reclamar la invención de la solicitud no permite evidenciar estas diferencias con D1, ya que el capítulo reivindicatorio emplea el enlace gramatical “que comprende”, el cual es de tipo abierto, por lo que se interpreta que las reivindicaciones incluyen también elementos no mencionados en la reivindicación. Así, aunque las composiciones enseñadas en D1 presenten componentes adicionales, esto no permite superar la objeción por novedad.

El solicitante argumenta que “A pesar de afirmar en [0088] que se puede calentar, de hecho no se calentó y no se evaluaron esporas con esta composición, y mucho menos A.

Resolución N° 58996

Ref. Expediente N° NC2020/0006814

niger. Dicho de otra manera, esta formulación no fue ensayada para resistencia a A. niger después del calentamiento como lo establece el hecho de que está redactada en tiempo presente. Aunque en el párrafo [0036] explica que la natamicina es relativamente tolerante al calor y que las exposiciones cortas al calor están completamente dentro del alcance de la invención, D1 nunca ejemplifica el calentamiento de ninguna formulación que emplee calor.” Esta Oficina aclara que, aunque D1 no haya ensayo todos los pasos del método planteado, al haber sido revelados tal como se reclaman en la solicitud hace que dicho método haga parte del estado de la técnica y por lo tanto, no tenga novedad.

Respecto a la objeción por novedad, el solicitante continúa diciendo que “D1 no está habilitado para mostrar que calentar las formulaciones con natamicina (en cualquier forma, es decir, sola o en complejo con povidona) puede reducir la esporulación de A. niger.” Al respecto, esta Oficina se permite indicar que la evaluación por novedad consiste en comparar las características técnicas de la invención con el estado de la técnica y la reducción de la esporulación no es una característica técnica de la invención, sino un efecto técnico.

En relación con el nivel inventivo, el solicitante afirma que “el ejemplo 1 de D1 es un ejemplo comparativo relacionado con una bebida ácida, al final del cual se concluye que “... la mayoría de los mohos... fueron capaces de crecer a la concentración más alta de Pimaricina presente en solución” (ver D1 párrafo [0076]). En consecuencia, los resultados del estudio que se muestran en la Tabla 1 no respaldan el “uso de Pimaricina como conservante independiente para bebidas sin gas” (ver D1, párrafo [0077])” y continúa diciendo que “D1 enseña posteriormente que debe usarse un complejo de Pimaricina-Povidona como se hace referencia en las reivindicaciones de D1 para evitar el deterioro por microorganismos (ver D1, reivindicación 20). La referencia en el párrafo [0036] a un proceso térmico es una referencia a un proceso térmico junto con el complejo de Pimaricina-Povidona, no a un proceso térmico junto con la Pimaricina independiente del ejemplo comparativo.” Esta Oficina aclara que la objeción realizada fue por novedad y al no superarla, no se hace evaluación del nivel inventivo.

Que de acuerdo con la modificación presentada por el solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2020/0006814 del 25 de julio de 2023 y teniendo en cuenta el objeto de la solicitud, se modifica el título de la invención el cual quedará de la siguiente manera: “MÉTODO PARA INACTIVAR ESPORAS DE MOHO CON NATAMICINA”.

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Denegar la patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

“MÉTODO PARA INACTIVAR ESPORAS DE MOHO CON NATAMICINA”

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido de la presente resolución a DSM IP ASSETS B.V. advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante la Superintendente de

Resolución N° 58996

Ref. Expediente N° NC2020/0006814

Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 28 de septiembre de 2023

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



Firmado digitalmente
por: MARIA DEL
SOCORRO PIMIENTA
CORBACHO
Fecha: 2023.09.28
17:01:23 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.