

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 24884

Ref. Expediente N° NC2020/0007653

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 24 de junio de 2020 con el N° NC2020/0007653, por ECOLAB USA INC., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO DE AZÚCAR DE LA CAÑA DE AZÚCAR COSECHADA", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2018/065528 del 13 de diciembre de 2018.

Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 906 el 9 de octubre de 2020, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

Que realizado el examen de fondo mediante Oficio No. 6155 de 13 de abril 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 el 13 de julio de 2023 nuevas reivindicaciones 1 a 57 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 57 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 reducir o prevenir la degradación de la sacarosa desde el momento en que se cosecha la caña en el campo hasta el momento en que se extrae el jugo de la caña en el molino.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio proporciona composiciones y métodos para tratar la caña de azúcar cosechada para reducir la contaminación microbiana.

Reivindicaciones relativas a un uso

Resolución N° 24884

Ref. Expediente N° NC2020/0007653

De conformidad con lo señalado en el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina solo son patentables las invenciones de producto o de procedimiento.

En consecuencia las reivindicaciones 1 a 16, 24 a 47 y 50 a 57 no se consideran patentables, teniendo en cuenta que reclaman un uso encabezándolo como un método. Dicho método comprende una única característica, propia de un método, que es “*aplicar la solución de...*” lo que se considera el uso de la solución.

Por último, las reivindicaciones citadas, intentan definir el método mediante componentes, concentraciones, instrumentos de aplicación, formas de preparar una solución entre otros, pero estas características no son propias de un método. Por lo anterior, dicha materia tampoco se considera patentable.

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”.

El capítulo reivindicatorio no cumple con el requisito de concisión, toda vez que las reivindicaciones independientes 17 y 48 definen la misma invención distribuida en diferentes reivindicaciones.

Las reivindicaciones 17 a 22, 48 y 49 pretenden definir el sistema en función de los compuestos o y las concentraciones de la solución que contiene en el depósito, y dichas características técnicas no son propias del sistema. De la descripción se entiende que el sistema puede ser definido a través de sus elementos estructurales.

Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 19 de diciembre de 2017, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	US2005016145	“Biocide applicator for sugar cane”	27 de enero de 2005

D1¹ divulga un aparato para aplicar una composición líquida biocida a tochos formados a partir de tallos de caña de azúcar En una modalidad preferida, el aparato consta de un

1 <https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/034079719/publication/US2005016145A1?q=us2005016145>

Resolución N° 24884

Ref. Expediente N° NC2020/0007653

recipiente para contener la composición líquida, un conducto en comunicación fluida con el recipiente y una o más boquillas en comunicación con el conducto, estando dimensionado y configurado el aparato para la conexión a una cosechadora de caña de azúcar de tipo palanquilla de modo que las boquillas estén dispuestas para dirigir la composición líquida sobre las palanquillas antes o cuando sean recibidas por una tolva configurada para recibir las palanquillas dispensado desde la cosechadora durante la operación de la cosechadora. Mejoras relacionadas con las cosechadoras y métodos para inhibir la degradación microbiana de la caña de azúcar (Resumen).

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 17 (N° NC2020/0007653 del 13 de julio de 2023) refiere a: “Un sistema para aumentar el rendimiento de sacarosa (...)”. A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D1
Un sistema para aumentar el rendimiento de sacarosa en la caña de azúcar que comprende:	aparato para aplicar una composición biocida líquida a palanquillas formadas a partir de tallos de caña de azúcar que comprende (Párr. 0013, 0016, 0020; Fig. 2)
una cosechadora de caña de azúcar que tiene un elevador;	una cosechadora de caña de azúcar que tiene un transportador de palanquillas (12) y una tolva transportadora (14) (Párr. 0013, 0016, 0020; Fig. 2)
un depósito de solución antimicrobiana fijado a la cosechadora de caña de azúcar,	un contenedor de microbicida en forma de tanque (20) (Párr. 0013, 0016, 0020; Fig. 2)
y un aparato de pulverización en conexión continua con el depósito de solución antimicrobiana unido al elevador.	En la rampa (14), el tubo (22) está configurado para unirse y comunicarse fluidamente con una serie de boquillas rociadoras (24) suspendidas cerca de la ruta de flujo normal de los lingotes que salen del transportador (12). (Párr. 0013, 0016, 0020; Fig. 2)

De acuerdo con la comparación realizada anteriormente se concluye que la materia de la reivindicación 17 no es nueva.

Las reivindicaciones dependientes 18 a 23 tampoco cumplen con el requisito de novedad.

Finalmente, y tal como se indicó en el Numeral 5.1 del presente oficio, la materia reclamada en la reivindicación independiente 48 corresponde con la divulgada en la reivindicación 17 y por consiguiente se concluye que la materia de la reivindicación 48 no es nueva, ni la contenida en sus reivindicaciones dependientes 48 y 49, de acuerdo con las enseñanzas de D1.

Respuesta a los argumentos del solicitante

Argumentos frente al uso

Resolución N° 24884

Ref. Expediente N° NC2020/0007653

El solicitante manifiesta no estar de acuerdo con la objeción de uso porque considera que el enfoque actual de la Oficina de Patentes no es apropiado y corresponde a una interpretación arbitraria de la legislación aplicable porque *“no hay una base legal para proclamar que un método como el reclamado es un uso”*. El solicitante adiciona que en Oficio N° 6155 del 13 de abril de 2023, el examinador interpreta las reivindicaciones 1 a 16, 24 a 47 y 51 a 58 como uso sin presentar razones jurídicas que respalden sus afirmaciones (numeración del capítulo reivindicativo modificado 1 a 16, 24 a 47 y 50 a 57 bajo radicado N° NC2020/0007653 del 13 de julio de 2023).

El solicitante menciona que para interpretar el artículo 14 de la Decisión 486 CAN, resulta pertinente tener en cuenta el Manual Andino para el examen de patentes, sección 7.4 del capítulo III, donde dicho manual cita la sentencia 89-AI-2000 del TJCA². De acuerdo con lo anterior, el solicitante dice que en el marco Andino, los usos y segundos usos no están comprendidos dentro de la materia patentable mencionada en el artículo 14 de la Decisión. Sin embargo, el solicitante afirma que dentro de dicha interpretación no implica que se pueda extrapolar a las invenciones de método que incluyan una etapa de aplicación. Por tanto, la interpretación dada por esta Oficina va más allá de lo establecido en la norma, en los lineamientos nacionales y comunitarios.

El solicitante afirma que en el manual andino de patentes se presentan ejemplos de usos reclamados de manera implícita encabezándolos como métodos y que solo son caracterizados por poner en contacto un compuesto con una planta. Adicionalmente, el solicitante afirma que *“el método va más allá del uso de una composición antimicrobiana de perácido porque una persona normalmente versada en la materia no sabría qué concentración de mezcla debe aplicar para aumentar el rendimiento de sacarosa de la caña de azúcar cosechada, a menos que conociera de antemano la información divulgada en la solicitud e indicada en el pliego de reivindicaciones...”*

Esta Oficina informa al solicitante que la base jurídica por la cual se determinó que el método reclamado es realmente un uso, es el artículo 14 de la Decisión 486 y la interpretación de la sentencia 89-AI-2000³ del TJCA. Esta interpretación no es una extrapolación como lo afirma el solicitante, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- El único paso esencial, propio de un método, es la aplicación una composición microbiana sobre una planta.
- Las otras características mencionadas en la reivindicación no son características de método y si de una composición, por ejemplo, los componentes y las concentraciones de la solución antimicrobiana.

Al no presentar otras características diferentes a la aplicación de la composición microbiana, el método implícitamente reclama el uso de la composición. Es importante aclarar que la acción de aplicar la solución a la caña de azúcar, implica poner en contacto la solución con la caña, por tanto, no existe una diferencia semántica entre aplicar y poner en contacto, tanto es así que, la descripción de la presente solicitud en las páginas 21 a 24 utiliza las expresiones *“poner en contacto”* y *“aplicar”* para significar exactamente la misma acción. Por lo que las reivindicaciones 1 a 16, 24 a 47 y 50 a 57 no se consideran patentables de acuerdo con el artículo 14 de la decisión 486.

Argumentos frente a la claridad

²<https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/judgments/es/can/can072-jes.pdf>

³Ibidem

Resolución N° 24884

Ref. Expediente N° NC2020/0007653

Dice el solicitante que no está de acuerdo con las objeciones de las reivindicaciones 17 y 48 porque *“las reivindicaciones 17 y 48 están dirigidas a todo el sistema para aumentar el rendimiento de sacarosa y la caña de azúcar cosechada. No están dirigidos a una nueva cosechadora de caña de azúcar o una nueva composición, sino más bien a la combinación de una cosechadora, un reservorio de solución y la composición específica dentro del reservorio para lograr un mayor rendimiento de sacarosa. El sistema requiere todos los componentes: la cosechadora que tiene el elevador, el depósito de solución y la composición específica.”* Adiciona el solicitante que las reivindicaciones 17 y 48 no son idénticas porque *“La reivindicación 17 reclama una composición antimicrobiana de perácido. La reivindicación 48 reclama otra composición antimicrobiana y no composiciones de perácido”* y *“los sistemas reclamados incluyen claramente los componentes de los mismos, y las estructuras mencionadas se explican por sí mismas, por lo que un experto en la materia no tendría problemas para comprender su función en los compuestos del sistema. Por lo tanto, se solicita amablemente sea retirada dicha objeción”*.

Esta oficina le aclara al solicitante que las objeciones fueron realizadas porque los sistemas reclamados en las reivindicaciones 17 y 48 se diferencian únicamente por la solución que contiene en el depósito fijado a la cosechadora. Sin embargo, esta no es una característica técnica del sistema ya que las composiciones no hacen parte estructural del sistema. Siendo así, las reivindicaciones 17 y 48 tienen exactamente los mismos componentes estructurales que son (1) una cosechadora con elevador, (2) un depósito de solución y (3) un aparato de pulverización en conexión continua con el depósito de solución unido al elevador. En conclusión, esta Oficina mantiene las objeciones de claridad.

Argumentos frente a la novedad

Dice el solicitante las modificaciones al capítulo reivindicatorio permiten superar las objeciones de novedad planteadas en el inmediatamente anterior examen de patentabilidad por los siguientes motivos:

“D1 incluye carbamatos, carbonatos, diaminas y compuestos de amonio cuaternario como ejemplos de agentes antimicrobianos adecuados (D1 en el párrafo [0020]). En este párrafo, D1 dice que la concentración del agente antimicrobiano variará y solo proporciona una concentración de 5 a 20 ppm de carbamato. No se proporcionan concentraciones de otros agentes antimicrobianos. No hay ejemplos que muestren una reducción logarítmica de microorganismos basados en cualquiera de los agentes antimicrobianos descritos en D1”

“Por el contrario, la reivindicación 17 se refiere a un sistema que incluye una solución antimicrobiana con ácido peracético, ácido peroctanoico o ácido octanoico. Ninguno de estos se divulga dentro de D1 y, por lo tanto, las reivindicaciones 17-23 son patentables sobre D1.”

“Con respecto a la reivindicación 48, esta se modifica para eliminar la referencia a compuestos de amonio cuaternario, carbonatos y carbamatos, y de acuerdo con dicha modificación, se elimina la antigua reivindicación 50.”

Por lo mencionado anteriormente, el solicitante concluye que *“D1 no menciona, describe o sugiere, en forma individual o en combinación, todas las características técnicas reclamadas como se describen en la presente invención, dichas reivindicaciones son novedosas, e inventivas sobre el estado del arte.”*

Esta Oficina reitera que: el sistema mencionado en las reivindicaciones 17 y 48 no puede ser caracterizado por las soluciones contenidas en el depósito del sistema; las reivindicaciones 17 y 48 reclaman un único sistema. Por lo tanto, las características

Resolución N° 24884

Ref. Expediente N° NC2020/0007653

esenciales a tener en cuenta al momento del examen de novedad son: un sistema que comprende (1) una cosechadora con elevador, (2) un depósito de solución y (3) un aparato de pulverización en conexión continua con el depósito de solución unido al elevador.

Siendo así, el documento D1 menciona un aparato para aplicar una composición biocida líquida a palanquillas formadas a partir de tallos de caña de azúcar que comprende (Párr. 0013, 0016, 0020; Fig. 2) una cosechadora de caña de azúcar que tiene un transportador de palanquillas (12) y una tolva transportadora (14) (Párr. 0013, 0016, 0020; Fig. 2) un contenedor de microbicida en forma de tanque (20) (Párr. 0013, 0016, 0020; Fig. 2). En la rampa (14), el tubo (22) está configurado para unirse y comunicarse fluidamente con una serie de boquillas rociadoras (24) suspendidas cerca de la ruta de flujo normal de los lingotes que salen del transportador (12) (Párr. 0013, 0016, 0020; Fig. 2). Como se demostró en el cuadro comparativo de novedad, D1 divulga todas y cada una de las características técnicas esenciales del sistema, por lo que este no cumple con el requisito de novedad.

En conclusión, esta Oficina mantiene las objeciones de uso, claridad, concisión y novedad, por lo que no puede ser otorgado el privilegio de patente para la presente solicitud.

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:

“COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO DE AZÚCAR DE LA CAÑA DE AZÚCAR COSECHADA”

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido de la presente resolución a ECOLAB USA INC. advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante la Superintendente de 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 20 de mayo de 2024

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



Firmado digitalmente
por: CIELO ELAINNE
RUSINQUE URREGO
Fecha: 2024.05.20
23:02:23 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.