

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 7838

Ref. Expediente N° NC2020/0006814

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

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 Resolución N° 58996 de 28 de septiembre de 2023, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “MÉTODO PARA INACTIVAR ESPORAS DE MOHO CON NATAMICINA”, con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que el resultado del examen de patentabilidad fue desfavorable.

Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 14 de noviembre de 2023 con el N° NC2023/0015360, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, DSM IP ASSETS B.V., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

Modificaciones presentadas

En primer lugar, la sociedad recurrente presenta un nuevo capítulo reivindicatorio con el memorial del recurso. Sobre esta modificación se indica en el memorial del recurso que: “(...) *“El cual consta de cinco (5) reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente. Específicamente se realizaron las siguientes modificaciones:*

- *Las reivindicaciones han sido modificadas en correspondencia con la Solicitud de Patente de Estados Unidos US11,503,832 B2, la cual ha sido concedida por la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos;*
- *Se ha modificado la reivindicación N 1, para hacer referencia a la presencia de natamicina y micosamina en una cantidad de 0.1 a 100 ppm cada una. El soporte para dicha modificación se puede encontrar en la solicitud PCT, página 4, líneas 26-28”.*

Asimismo, manifiesta la sociedad recurrente que dichas modificaciones encuentran entero sustento en el capítulo descriptivo originalmente presentado y no amplían de ninguna manera la materia inicialmente presentada en la solicitud en estudio.

Sobre la aplicación de los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones

Al respecto del análisis de novedad presentado en la Resolución impugnada se ponen de presente en el memorial del recurso consideraciones relacionadas con el estudio de novedad expuestas por el Tribunal Andino y con base en esto se argumenta lo siguiente: (...) *Para que las razones que aduce el Despacho para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, sería forzoso que se demostrara que la invención está comprendida en el estado de la técnica, específicamente en forma individual en el documento D1 de*

Ref. Expediente N° NC2020/0006814

forma TOTAL, lo cual no sucede con la materia reclamada en el nuevo capítulo reivindicatorio”.

Es importante reiterar que, **para que un documento del estado de la técnica pueda afectar la novedad de una solicitud, debe revelar todas y cada una de las características técnicas que la definen.**

Adicionalmente, el solicitante desea manifestar respetuosamente que el ejemplo 3 de D1 no describe la presencia de **micosamina** tal como se reclama en la nueva reivindicación 1”.

En relación con el requisito de nivel inventivo

Como argumento en defensa del nivel inventivo del objeto reclamado, la sociedad recurrente explica lo siguiente:

- “Aunque el examinador no realizó un examen de nivel inventivo, el solicitante desea presentar los siguientes argumentos para demostrar la inventiva de la presente solicitud. El solicitante desea señalar que en los ejemplos 1-3 de la solicitud de patente se demostró que la presencia de micosamina retrasa o inhibe la germinación de *Aspergillus niger*. Esto constituye una propiedad antifúngica inesperada de la combinación de natamicina y micosamina, porque no se sabía que la micosamina fuera antifúngica. Por lo tanto, las presentes reivindicaciones también comprenden una actividad inventiva respecto del estado de la técnica citado.
- En concordancia con lo anterior, respetuosamente el solicitante se manifiesta en desacuerdo con el análisis contenido en la recurrida Resolución 58996 del 28 de septiembre de 2023, lo anterior, encuentra sustento en las modificaciones presentadas en el nuevo capítulo reivindicatorio, ya que, con estas se superan las objeciones realizadas, por cuanto **dichas características no se encuentran divulgadas o sugeridas en el documento D1 citado por el examinador.**
- De esta forma, las reivindicaciones 1 a 5 presentan novedad y nivel inventivo a la luz de las enseñanzas técnicas descritas en el estado de la técnica ya que el documento D1, no contiene todas y cada una de las características técnicas esenciales de la presente invención, en concordancia con los lineamientos descritos en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486 de 2000”.

Trámite de la vía administrativa

Que, para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderán “(...) todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso” se procede como sigue:

Objeto de la invención

La presente invención proporciona 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.

Antecedentes administrativos

Resolución N° 7838

Ref. Expediente N° NC2020/0006814

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° NC2020/0006814 del 01 de junio de 2020, requerida en una oportunidad durante la etapa de examen de patentabilidad, en virtud de las disposiciones normativas del artículo 45 de la Decisión 486, mediante los Oficios N° 3866 de 9 de marzo de 2023.

En el primer requerimiento de fondo, la Oficina estudió las reivindicaciones 1 a 7 del radicado N° NC2020/0006814 del 01 de junio de 2020 y elevó objeciones sobre la claridad de la materia relacionada con las reivindicaciones 1 a 7. Asimismo, la Dirección de Nuevas Creaciones consideró que el objeto de las reivindicaciones 1 a 7 carecía de novedad en virtud de las divulgaciones contenidas en los documentos D1 (US20100310722).

Con el fin de superar las objeciones formuladas por la Oficina, las sociedades solicitantes presentaron un nuevo pliego reivindicatorio conformado por cinco (05) reivindicaciones, con el radicado bajo el N° NC2020/0006814 del 25 de julio de 2023 y una serie de argumentos en favor de la patentabilidad de las nuevas reivindicaciones.

Esta Oficina verificó los términos de la respuesta al Oficio N° 3866 y concluyó que subsistían los impedimentos para la concesión del derecho de patente y mediante la Resolución N° 58996 de 28 de septiembre de 2023 decidió denegar el privilegio de patente para las reivindicaciones 1 a 5, al reiterar la falta de novedad del objeto reclamado.

Normativa aplicable

El artículo 45 de la Decisión 486 establece la obligatoriedad de notificar el examen de fondo cuando la Oficina advierta que la invención no es patentable, además prevé la consecuencia jurídica en el evento en que la respuesta no supere los impedimentos para la concesión, en los siguientes términos:

“Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación.

*Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.
(...).*

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”.

Modificaciones presentadas

El artículo 34 de la Decisión 486 establece que:

Ref. Expediente N° NC2020/0006814

“El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial”.

En relación con el ámbito y alcance de la modificación, el Tribunal ha establecido lo siguiente: *“La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”¹.*

En el caso objeto de la presente revisión, la sociedad recurrente presentó junto con el memorial del recurso un nuevo capítulo reivindicatorio, con el radicado bajo el N° NC2023/0015360 del 14 de noviembre de 2023, con el fin de que sea considerado al decidir sobre la patentabilidad de la materia, esta Oficina considera lo siguiente:

Alcance de la modificación

- Oportunidad para la presentación de modificaciones

En relación con la oportunidad para presentar modificaciones a solicitudes de patente en trámite, el Consejo de Estado ha señalado lo siguiente:

“45. Atendiendo a que: i) el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, previó la posibilidad de que el solicitante de una patente modifique la solicitud en cualquier momento del trámite, siempre que no implique una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial; ii) esta Sala ha considerado que la finalización del trámite ocurre cuando el acto que resuelve la solicitud de patente queda en firme (...)”².

En consideración a lo expuesto por la jurisprudencia del Consejo de Estado en la que se reiteran los aspectos jurídicos que rodean la conclusión del procedimiento administrativo del examen de solicitudes de patente, en particular, lo dispuesto por el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 sobre modificaciones a solicitudes en trámite y por el numeral 2° del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011 sobre la firmeza de los actos administrativos, esta Oficina procede a verificar el cumplimiento de los requisitos para la aceptación a trámite del capítulo reivindicatorio modificado y allegado durante la etapa de recurso.

¹ Proceso 33-IP-2011. P. 11.

² Sentencia de la Sala Contencioso Administrativo – Sección Primera. Número de radicación: 11001032400020110024400 del 01 de junio de 2023.

Oportunidad para la presentación de las modificaciones de la solicitud de patente.

Ref. Expediente N° NC2020/0006814

- **Del objeto de la solicitud y la materia reclamada en la modificación**

Sea lo primero advertir que el pliego reivindicatorio modificado, allegado el día 14 de noviembre de 2023 con el radicado bajo el N° NC2023/0015360 en la etapa de recurso, está conformado por un total de cinco (05) reivindicaciones comprendidas en las categorías de método; por lo que se ajusta a lo previsto en el artículo 14 de la Decisión 486 en cuanto tiene que ver con las categorías inventivas.

Particularmente, la nueva reivindicación 1 reclama:

Método para inactivar esporas de moho de Aspergillus, que comprende 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, en presencia de natamicina y micosamina; en donde dicho sometimiento a una temperatura de 50 °C a 90 °C, se lleva a cabo durante 10 segundos a 30 minutos; en donde las cantidades de natamicina y micosamina en dicha bebida se encuentran de 0.1 a 100 ppm cada una, con base en el peso total de la bebida.

En relación con el alcance de estas modificaciones, esta Oficina encuentra que efectivamente el nuevo capítulo reivindicatorio especifica la reivindicación 1 en relación con la presencia de natamicina y micosamina en una cantidad de 0.1 a 100 ppm cada una, tal y como lo indica la sociedad recurrente.

- **De la divulgación y sustento técnico de la materia ahora reclamada**

Al verificar la memoria descriptiva de la solicitud originalmente presentada, esta Oficina observa que la materia ahora reclamada se encuentra divulgada y, por lo tanto, racionalmente sustentada en la Descripción inicialmente radicada.

Concretamente, las especificaciones a la nueva reivindicación 1 en relación con la presencia y contenido de micosamina encuentran soporte en el último párrafo de la página 4 del documento descriptivo inicialmente allegado a trámite.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Oficina acepta la modificación allegada con el escrito del recurso, por cuanto se ajusta a las prescripciones del artículo 34 de la Decisión 486, en la medida que no constituye ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial, tal y como lo manifiesta la sociedad recurrente, y que se allegó el pago de la tasa por la modificación voluntaria, según comprobante de recaudo correspondiente al recibo N° 227637 de 14 de noviembre de 2023 con el radicado bajo el N° NC2020/0006814.

Objeto evaluado durante el trámite administrativo

Sea lo primero señalar el alcance de la Reivindicaciones independientes estudiadas y negadas con la Resolución impugnada, que corresponden únicamente con la Reivindicaciones 1 presentadas el 25 de julio de 2023, según modificación radicada bajo el N° NC2020/0006814. Esta Reivindicación reclama:

Método para inactivar esporas de moho de Aspergillus, que comprende someter una bebida con un pH de 2.0 a 4.0, medido a 20 ± 2 °C, a una temperatura de 50

Ref. Expediente N° NC2020/0006814

°C a 90 °C, en presencia de natamicina; en donde dicho sometimiento a una temperatura de 50 °C a 90 °C, se lleva a cabo durante 10 segundos a 30 minutos; 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.

Como se evidencia de este alcance y con el ánimo de definir de manera objetiva el destino de la solicitud, esta Oficina advierte que el alcance del pliego reivindicatorio valorado con ocasión de la decisión impugnada no incluía especificaciones sobre la micosamina.

Limitación presentada en la modificación allegada con el recurso

Ahora bien, se hace preciso entonces reconocer la existencia de las nuevas limitaciones en la reivindicación 1 con respecto a la presencia y cantidad de micosamina. Así, al revisar la valoración realizada con objeto de la negación impugnada, se evidencia que estas especificaciones sobre este compuesto no se han evaluado de manera específica en la comparación realizada.

Con la modificación aportada en etapa de recurso se define un método para inactivar esporas de moho de *Aspergillus*, que comprende 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, en presencia de **natamicina y micosamina**; en donde dicho sometimiento a una temperatura de 50 °C a 90 °C, se lleva a cabo durante 10 segundos a 30 minutos; en donde las cantidades de **natamicina y micosamina** en dicha bebida se encuentran de 0.1 a 100 ppm cada una, con base en el peso total de la bebida.

Enseñanzas del documento D1

En cuanto tiene que ver con las enseñanzas del documento D1, esta Oficina encuentra que efectivamente entrega indicaciones sobre 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 natamicina (Página 10; Ejemplo 3), tal como se indicó en la Resolución impugnada, sin especificar la presencia y cantidad de micosamina.

De la pertinencia de un estudio de patentabilidad completo

Así las cosas, en aras de dar aplicación al principio constitucional del debido proceso y que la sociedad solicitante cuente con la oportunidad para controvertir cualquier análisis sobre la restricción realizada en las reivindicaciones en estudio, esta Oficina encuentra pertinente revocar la decisión impugnada y en su lugar, remitir el caso a la etapa del examen de patentabilidad, en el que se deberá tener en cuenta la correlación entre la micosamina y la natamicina en un método en condiciones ácidas como el que se describe.

La sociedad recurrente manifiesta en el escrito de recurso que las nuevas reivindicaciones cumplen con el requisito de nivel inventivo; sobre lo cual esta Oficina considera que el cumplimiento de este requisito deberá valorarse igualmente en este nuevo examen.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

Ref. Expediente N° NC2020/0006814

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Revocar la Resolución N° 58996 de 28 de septiembre de 2023, por medio de la cual se denegó patente de invención a la creación titulada: “MÉTODO PARA INACTIVAR ESPORAS DE MOHO CON NATAMICINA”, de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido de la presente Resolución a DSM IP ASSETS B.V., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 25 de febrero de 2025

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



Firmado digitalmente
por: DIEGO ANDRES
SOLANO OSORIO
Fecha: 2025.02.25
17:03:55 COT
Razón: Validez
jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.