

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 108037

Ref. Expediente N° NC2020/0007653

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° 24884 de 20 de mayo de 2024, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO DE AZÚCAR DE LA CAÑA DE AZÚCAR COSECHADA”, con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que algunas reivindicaciones hacían referencias a un uso, las reivindicaciones no eran claras, ni concisas y que la materia reclamada carecía de novedad.

Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 26 de junio de 2024 con el N° NC2024/0008346, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, ECOLAB USA INC., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

Modificaciones a las reivindicaciones

La recurrente manifiesta que no está de acuerdo con el contenido de la decisión recurrida y presenta un capítulo reivindicatorio conformado por treinta y tres (33) reivindicaciones, pagando la tasa correspondiente a la modificación; en su criterio, las modificaciones no amplían la materia originalmente presentada. Refiere que las modificaciones realizadas son las siguientes:

Se incorporan a la reivindicación 1 los pasos de:

- cosechar caña de azúcar en un campo, en donde la caña de azúcar tiene al menos un extremo cortado
- transportar la caña de azúcar cortada para posterior procesamiento.

Así mismo se especifica en el paso aplicar una composición antimicrobiana de perácido, que se realizar al menos un extremo cortado de la caña de azúcar dentro de las 2 horas posteriores a la cosecha. El soporte para estas modificaciones se encuentra en la página 2 y 22, así como en la antigua reivindicación 3.

No se incluyen las antiguas reivindicaciones 3, y 24 a 57.

Se modifican las antiguas reivindicaciones 17 a 23 (nuevas reivindicaciones 16 a 22) para reclamar una cosechadora de caña de azúcar.

Las nuevas reivindicaciones 23 a 33 reclaman una composición antimicrobiana de perácido, en vez de los métodos incluidos previamente en el pliego (antiguas

Ref. Expediente N° NC2020/0007653

reivindicaciones 31 a 46), ya que su caracterización correspondía al de una composición.

De acuerdo con las modificaciones previas se reorganiza el pliego y se ajustan las dependencias de las reivindicaciones.

Sobre las reivindicaciones relativas a un uso

Al respecto, refiere que se incluyeron las antiguas reivindicaciones 24 a 57 y se ha modificado la reivindicación 1, la cual es una invención de procedimiento y:

(...) está dirigida a un método para aumentar el rendimiento de sacarosa de la caña de azúcar cosechada, los cuales se caracterizan por una primera etapa de cosechar caña de azúcar en un campo, en donde la caña de azúcar tiene al menos un extremo cortado, una segunda etapa en la que aplicar una composición antimicrobiana de perácido a al menos un extremo cortado de la caña de azúcar dentro de las 2 horas posteriores a la cosecha, y una tercera etapa en donde se transporta la caña de azúcar cortada para posterior procesamiento.

Asimismo, aunque los usos no son patentables, manifiesta que esa prohibición no debe:

(...) ser extrapolada a todas las reivindicaciones de método que incluyan una etapa de aplicación, ni mucho menos que dicha etapa sea la única que deba ser tomada en cuenta.

Cita la *Guía Para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad* para afirmar que:

(...) no hay ningún lineamiento que permita establecer que todo método que incluya una etapa de aplicar una composición deba ser interpretado como un uso

Así como hace referencia al *Manual Andino Para el Examen de Patentes*, señalando que ningún ejemplo de reivindicaciones referidas a usos corresponde a un método como el reivindicado.

Sobre la claridad y concisión de las reivindicaciones

La recurrente señala que, para superar las objeciones relacionadas con la claridad, ha modificado las reivindicaciones, eliminando las 24 a 57, y ajustando las 17 a 23, para reclamar una cosechadora de caña de azúcar. Asimismo, que las nuevas reivindicaciones 23 a 33 reclaman una composición, que era lo que se caracterizaba en las antiguas reivindicaciones 31 a 46. Con base en lo anterior, considera que las reivindicaciones modificadas son claras y concisas.

Sobre la novedad de la invención

La recurrente refiere que, teniendo en cuenta las modificaciones realizadas a las reivindicaciones, se supera la objeción de novedad porque el documento D1 no anticipa la totalidad de las características reclamadas. En particular, refiere que:

(...) D1 no enseña ni sugiere perácidos.

(...) D1 no contiene datos antimicrobianos (...) La reivindicación de la solución de perácido en las reivindicaciones 1, 16 y 23 (y las reivindicaciones dependientes

Ref. Expediente N° NC2020/0007653

correspondientes) es suficiente para hacer que estas reivindicaciones sean novedosas con respecto a D1, y, por lo tanto, las reivindicaciones que se presentan junto en el presente escrito son patentables sobre D1.

En cuanto a dichas diferencias, la recurrente señala:

(...) la Tabla 7 de la presente solicitud probó carbamatos y mostró que incluso con un tiempo de exposición de 30 minutos, la reducción logarítmica de UFC fue de sólo 0,57. Por el contrario, sólo 5 ppm de ácido peracético a los 30 minutos tuvieron una reducción logarítmica de 5,41 UFC. Consulte la Tabla 6.

(...) Es inesperado que las composiciones de perácidos de la presente solicitud sean 5 veces más efectivas que las soluciones de carbamato.

Adicionalmente, manifiesta que la negación de la solicitud de patente:

(...) solo está respaldado por declaraciones concluyentes sin ninguna base que les de sustento, más allá de las afirmaciones expuestas por el examinador (...)

Concluyendo que:

(...) se demuestra que las nuevas reivindicaciones 1 a 33 de la presente solicitud cumplen con el requisito de novedad y nivel inventivo (...)

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.

Objeto de la invención

El problema planteado consiste en la necesidad de reducir la contaminación microbiana de la caña de azúcar cortada para prevenir la degradación de la sacarosa en dextrano 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, así como una cosechadora de caña de azúcar.

Antecedentes administrativos

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° NC2020/0007653 del 24 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 el Oficio N° 6155 de 13 de abril de 2023.

En el requerimiento de fondo la Oficina elevó objeciones sobre las reivindicaciones relativas a un uso, la claridad y concisión de las reivindicaciones, así como la falta de novedad de la invención. La solicitante dio respuesta al Oficio N° 6155 de 2023,

Ref. Expediente N° NC2020/0007653

presentando reivindicaciones modificadas, así como sus argumentos en favor de la patentabilidad de la invención.

Sin embargo, la Oficina consideró que no se podían dar por superados los impedimentos para la concesión del derecho exclusivo y decidió denegar la patente, al considerar que la materia no era patentable por corresponder a un uso, que las reivindicaciones no eran claras, ni concisas, así como carecía de novedad.

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:

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.

En el caso objeto de la presente revisión, la sociedad recurrente presenta en el memorial del recurso un nuevo capítulo reivindicatorio con el fin de que sea considerado al decidir sobre la patentabilidad de la materia. Al respecto, esta Oficina acepta la modificación

Ref. Expediente N° NC2020/0007653

allegada con el escrito del recurso, teniendo en cuenta que 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 y se acompaña del pago de la tasa correspondiente por modificaciones voluntarias.

Reivindicaciones relativas a un uso

De acuerdo con el artículo 14 de la Decisión 486 se 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. Una vez revisado el contenido del capítulo reivindicatorio modificado, esta Oficina encuentra que las reivindicaciones modificadas no incluyen materia correspondiente a un uso, y que el método reclamado se refiere a un procedimiento que es susceptible de estudio. En particular, se observa que el método está conformado por varias etapas que incluye el corte de la caña de azúcar, la aplicación de una composición en el extremo cortado y el transporte de la caña para el posterior procesamiento.

Al respecto, la recurrente señala que la prohibición de patentamiento de usos no es extrapolable a reivindicaciones de método que incluyan una etapa de aplicación. Al respecto, le asiste razón a la recurrente, siempre que la invención no consista exclusivamente en la aplicación de una composición o producto, pues la aplicación en sí misma corresponde a un uso. Ahora bien, en el capítulo reivindicatorio modificado se observa que el método no consiste exclusivamente en el uso de una composición, sino que está conformado por una serie de etapas dirigidas al tratamiento de la caña de azúcar para aumentar el rendimiento de sacarosa, superando la objeción en relación con lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000.

Claridad y concisión de las reivindicaciones

De acuerdo con el artículo 30 de la Decisión 486 las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción; sin embargo, una vez revisado el contenido del capítulo reivindicatorio esta Oficina encuentra que las mismas no se ajustan con lo establecido en la norma.

El capítulo reivindicatorio no es conciso al emplear términos como “agentes quelantes”, “solventes orgánicos”, “desinfectantes”, “agentes antimicrobianos”, “agente antimicrobiano adicional”, “reológicos”, “modificadores del pH”, “conservantes”, “auxiliares de procesamiento”, “otros ingredientes funcionales”, ya que hacen referencia a familias de compuestos que da lugar a infinidad de métodos y composiciones que no tienen sustento en la descripción.

La reivindicación 4, dependiente de la 1, no es clara porque indica que la cantidad de agente quelante es de 65 a 165 ppm, pero en la reivindicación 1 señala que es entre 0 y 150 ppm, por lo que la reivindicación 4 no está comprendida en el rango establecido por la reivindicación independiente.

La reivindicación 16 no es clara porque reclama una cosechadora de caña de azúcar, pero está definida por los componentes que comprende una composición antimicrobiana, sin que estos sean características técnicas del equipo.

Ref. Expediente N° NC2020/0007653

De la manera como está redactado el capítulo reivindicatorio, se evidencia, *a priori*, la presencia de varios grupos inventivos: un método para aumentar el rendimiento de sacarosa de la caña de azúcar cosechada, una cosechadora de caña de azúcar y una cosechadora de caña de azúcar, toda vez que cada una de estas reivindicaciones independientes hace referencia a composiciones con diferente proporción de componentes, sin que haya un concepto común inventivo.

En relación con la claridad y concisión de las reivindicaciones, la recurrente considera que con las modificaciones realizadas se superan las objeciones al respecto. Sin embargo, como se acaba de mencionar, el capítulo reivindicatorio modificado tiene deficiencias en cuanto a la claridad y la concisión, de manera que no le asiste razón a la solicitante.

Del resultado del análisis de Novedad

De acuerdo con el artículo 16 de la Decisión 486 para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público.

Una vez revisados los documentos aportados por la solicitante y los obrantes en el estado de la técnica esta Superintendencia encuentra que la totalidad de la materia reclamada no ha sido estudiada por esta Oficina, toda vez que durante el trámite administrativo es la primera vez que se reclama un método para aumentar el rendimiento de sacarosa de la caña de azúcar (que no consiste exclusivamente en el uso de una composición, esto es, materia no patentable), una cosechadora de caña de azúcar y una composición antimicrobiana de perácido, por lo que es necesario que la Dirección de Nuevas Creaciones efectúe el análisis de patentabilidad, previo pago de las tasas correspondientes al examen.

En cuanto a la cosechadora, se reitera que reclama características técnicas que no son propias del equipo reclamado, sino de una composición, razón por la cual, no puede ser de recibo la afirmación de la recurrente según la cual la invención es nueva porque D1 no enseña ni sugiere perácidos. De manera que se insiste en la necesidad de realizar un nuevo examen de patentabilidad a la materia reclamada en el capítulo reivindicatorio modificado.

Ahora bien, la recurrente manifiesta que la invención goza de nivel inventivo. Sin embargo, como se anotó previamente, el capítulo reivindicatorio modificado consta de tres reivindicaciones independientes, de la cuales solo se había estudiado sistema para aumentar el rendimiento de sacarosa en la caña de azúcar, pero no las invenciones reclamadas en las tres reivindicaciones independientes, por lo que corresponde realizar un análisis de patentabilidad al capítulo reivindicatorio modificado en el que se estudien todos los requisitos de patentabilidad.

Finalmente, la recurrente manifiesta que la resolución impugnada consiste en declaraciones sin ningún sustento, apreciación que es errada, toda vez que esta Oficina actuó con base en las reivindicaciones presentadas por la solicitante, las cuales contenían materia que no era susceptible de protección por patente, así como una invención carente de novedad, razón por la cual el resultado del análisis de patentabilidad

Resolución N° 108037

Ref. Expediente N° NC2020/0007653

contenido en la decisión recurrida no podía ser diferente, aunado al hecho que esta Oficina ha dado respuesta en todo momento a los argumentos expuestos por la solicitante.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Revocar la Resolución N° 24884 de 20 de mayo de 2024, por medio de la cual se denegó patente de invención a la creación titulada: “COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO DE AZÚCAR DE LA CAÑA DE AZÚCAR COSECHADA”, de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

ARTÍCULO 2: Remitir el trámite a la Dirección de Nuevas Creaciones con el fin de disponer la continuación del trámite, que para todos los efectos legales es el examen de fondo de la solicitud, previo pago de las tasas correspondientes al examen de patentabilidad por parte de la solicitante.

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido de la presente Resolución a ECOLAB USA INC., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 19 de diciembre de 2025

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



Firmado digitalmente
por: DIEGO ANDRES
SOLANO OSORIO
Fecha: 2025.12.24
12:04:32 COT
Razón: Validez
jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.