

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION No. 5662
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01096094

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 9 de noviembre de 2001, bajo el número 01096094, se presentó la solicitud de patente de invención titulada: "PRODUCTO EDULCORANTE A PARTIR DE STEVIA Y PROCESO DE ELABORACIÓN".

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que mediante escrito radicado el 26 de septiembre de 2007, el solicitante atendió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Así mismo, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual se acepta, debido a que se ajusta a las prescripciones del artículo 34 de la Decisión 486, como quiera que no amplía la materia inicialmente divulgada.

QUINTO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina 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".

SEXTO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 17, contenidas en los folios 77 a 79, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

La invención se relaciona con un producto edulcorante que comprende: a) una mezcla patrón que consiste de cristales naturales de Stevia, y el primero o ambos grupos de componentes: i) uno o más enmascarantes naturales ii) uno o más edulcorantes sintéticos

5662

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 5662

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01096094

b) otros excipientes. Los enmascarantes naturales se pueden escoger del siguiente grupo: ácido cítrico, mentol, sacarosa, fructosa y maltodextrina. Las formas de presentación de los compuestos pueden ser tableta, granulado o jarabe.

Así mismo, se relaciona con un proceso para la elaboración de un producto edulcorante a partir de Stevia, el cual comprende la preparación de la mezcla patrón que comprende mezclar los cristales naturales de Stevia con el primero o ambos de los siguientes grupos de componentes: i) uno o más enmascarantes naturales, ii) uno o más edulcorantes sintéticos.

Y, con una composición edulcorante que comprende una mezcla del producto edulcorante con uno o varios edulcorantes comercialmente disponibles, los cuales pueden ser escogidos de manera independiente o conjunta del grupo que consiste de accesulfame K, aspartame, sucralosa, sacarina sódica y sorbitol.

Según el capítulo descriptivo: "La presente invención pertenece al campo de la industria de los edulcorantes y proceso para la elaboración de los mismos. En particular corresponde a un producto edulcorante elaborado a partir de stevia y un enmascarante natural y el proceso para su elaboración".

2. Determinación del estado de la técnica

2.1 Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 9 de noviembre de 2001, que corresponde a la fecha de la presentación de la solicitud como quiera que no se invocó prioridad alguna, según se evidencia en el folio 1 del expediente en estudio.

2.2 Documentos del estado de la técnica

Consultadas las bases de datos y los archivos con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos, anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud en estudio y relacionados con la materia de la misma:

N°	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	US 3,296,079	Products sweetened without and characterized by freedom from aftertaste	1967-01-03
D2	JP2001-258502	Sweetener composition, method for imparting sweetness and its use.	2001-09-25

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 5662

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01096094

3. Nivel inventivo

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la misma Decisión 486, "se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica".

El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la misma Decisión, comprende "todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida".

En este contexto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho:

"Este requisito, previsto por el artículo 4 de la Decisión 344, que exige que la invención tenga nivel inventivo, presupone que la misma represente un salto cualitativo en relación con la técnica existente y, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica. 'El experto medio deberá poseer experiencia y contar con un saber general en la materia y con una serie de conocimientos en el campo específico de la invención'. (Proceso 43-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 870 de 9 de diciembre de 2002, caso: FORMULACIONES DE PEPTIDOS HIDROSOLUBLES DE LIBERACIÓN RETARDADA)...

"En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, la Oficina Nacional Competente se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia; esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta".¹

El en presente caso, la invención en estudio no cumple el requisito de nivel inventivo, toda vez que para *un experto medio en el arte correspondiente*, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, puede derivarse de manera evidente la regla técnica allí propuesta.

¹ PROCESO 138-IP-2006, sentencia de interpretación prejudicial del 4 de octubre del 2006.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 5662

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01096094

En efecto, en la anterioridad D1 se presentan productos edulcorantes y un proceso para su fabricación; particularmente, la invención se refiere a productos que contienen una combinación de agentes endulzantes no nutritivos y una cantidad de maltol como enmascarante de sabores desagradables asociados a los agentes endulzantes no nutritivos. Como agentes endulzantes no nutritivos se consideran, por ejemplo, ácido ciclohexilsulfámico, sacarina, xilitol, arabitól, steviósido, y sales fisiológicamente aceptables de los agentes que presentan capacidad para formar tales sales. Se ha observado que los steviosidos provenientes de la *Stevia rebaudiana*, presentan un sabor desagradable por lo que al combinar tales compuestos con cierta cantidad de un enmascarante, tal como el maltol, el sabor se torna aceptable.

En la anterioridad D2 se presenta una composición edulcorante, la cual se obtiene por la combinación de accesulfame K con stevia. Esta composición es utilizada para endulzar alimentos y bebidas o compuestos farmacéuticos. El propósito de esta composición es la de aumentar el poder edulcorante de la misma con un compuesto que no aporte calorías.

Como fácilmente se puede observar, en el estado de la técnica se encuentran de manera previa composiciones en las cuales está presente la stevia con enmascarantes del sabor como maltol, así como también se encuentran composiciones en las cuales se incluye stevia mezclada con un edulcorante artificial como lo es el accesulfame K. También se conoce en la industria de alimentos el uso de enmascarantes del sabor como el mentol o el ácido cítrico en diferentes productos. Estas composiciones que se presentan en el estado de la técnica, resuelven el problema del sabor desagradable que presentan los glucósidos de la stevia.

El proceso para la obtención de la composición reclamado en la solicitud, se refiere básicamente a la mezcla de los componentes, por lo que en este procedimiento no se distinguen características técnicas suficientes para diferenciarlo de cualquier proceso de mezcla convencional conocido en la industria de edulcorantes.

Por lo tanto, se puede concluir que la invención reclamada se deriva de manera evidente del estado de la técnica, y resulta obvia para un *experto medio en el arte correspondiente*, motivo por el cual se considera que la invención de las reivindicaciones 1 a 17 de la solicitud en estudio, no cumple con el requisito de nivel inventivo definido en el mencionado artículo 18 de la Decisión 486.

4. Respuesta a los argumentos del solicitante

Con relación a los comentarios del solicitante, allegados con motivo de la notificación de fondo, se considera que el proceso para la obtención del producto formulado de *Stevia* no se encuentra presentando las características técnicas específicas que puedan diferenciarlo de un proceso convencional de mezclado de los ingredientes, o sea, no se diferencia de

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 5662

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01096094

una forma de realizar una formulación de cualquier tipo, ya que tal como lo plantea el solicitante en el memorial de respuesta: "...*en efecto la etapa de mezclado es la etapa principal del proceso, y en seguida se preparan las formas de presentación en tableta, granulado o jarabe, según los métodos convencionales para este tipo de formulaciones*", si la etapa de mezclado de los compuestos de la formulación es el proceso crucial para obtener el producto, se debería presentar toda la información técnica a este respecto, tal como, velocidad de mezcla, tamaño de partícula de los compuestos de la formulación, forma en la cual se realiza la mezcla, si es en vía húmeda o seca, toda vez que al proporcionar estos elementos se estarían dando las condiciones esenciales por las cuales el proceso de la invención sería diferente de un proceso similar reportado en el estado de la técnica.

Dada la situación actual de la solicitud y el hecho de no haber aportado condiciones de mezcla específicas, el procedimiento de la solicitud no se diferencia de un proceso de mezcla convencional y de la forma en la cual se prepara una presentación final del formulado, bien sea en tabletas, granulado o jarabe. Además, como bien lo expresa el solicitante, dichas formas de presentación se obtienen a partir de métodos convencionales para este tipo de formulaciones.

De otra parte, es conocido en el estado de la técnica que los glucósidos que se obtienen a partir de la especie *Stevia Rebaudiana*, presentan poder edulcorante pero también van a presentar cierto sabor desagradable al paladar. El hecho de preparar una composición en la cual se tengan cristales de *Stevia*, en los cuales se van a encontrar los glucósidos y adicionar al menos un enmascarante comúnmente utilizado en la industria de alimentos y, adicionalmente, introducir en la formulación un edulcorante artificial para obtener una composición con un grado edulcorante aceptable, es posible derivarlo de lo presentado en los documentos indicados como D1 y D2, ya que para una persona que se desempeñe en el campo de formulaciones para alimentos y conozca el uso de cristales de *Stevia* como endulzante y los inconvenientes que tiene los glucósidos en cuanto al desagradable sabor que aporta, lo más sencillo es adicionar un enmascarante.

En el caso de la solicitud se utiliza mentol, para el cual se conocen indicaciones de las proporciones a utilizar y la forma de incluirlo en formulaciones, ya que tal como cita el solicitante en el capítulo descriptivo publicaciones como *Handbook of Flavor Ingredients* o *Farmacotecnia Teoría y Práctica*, muestran las proporciones en las cuales se debe adicionar el mentol en productos alimenticios.

De otra parte, la sugerencia de combinar un endulzante artificial tal como *acesulfame K* con cristales de *Stevia* para aumentar su poder edulcorante, se presenta de una forma explícita en el documento D2, además combinar *Stevia* con cualquier otro edulcorante es posible establecerlo a partir del mencionado documento.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION- 5662

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01096094

Por lo tanto, la afectación por nivel inventivo que se reitera en la presente resolución, se debe a que la invención resulta de una sencilla derivación de los elementos de una formulación del arte previo y a la utilización de metodologías comunes en el campo de las formulaciones, para obtener los productos deseados sin presentar un efecto de la composición que presente un salto cualitativo en el estado de la técnica y realice un aporte al mismo.

Adicionalmente, a lo largo del capítulo descriptivo no es posible encontrar los elementos que presenten las ventajas técnicas que la composición tiene frente a composiciones similares (por ejemplo, estudios sensoriales para valorar el poder edulcorante y calificar el sabor de las composiciones de la invención), para establecer las ventajas particulares que las composiciones de la solicitud puedan presentar al enmascarar de una manera conveniente los sabores que los glucósidos de la Stevia producen. Aunque se han utilizado métodos comunes para obtener la composición objeto de la invención, la afectación por nivel inventivo se dirige hacia la falta de elementos técnicos que se reconozcan en la composición para que esta presente un salto cualitativo en el estado de la técnica, toda vez que si dicho salto cualitativo no se presenta la composición queda reducida a una derivación de lo descrito en el estado de la técnica y de métodos convencionales utilizados en la industria de alimentos para obtener la composición de interés.

Finalmente, cabe puntualizar sobre la viabilidad de la utilización de herramientas técnicas conocidas en el estado de la técnica para obtener un resultado patentable, a que hace referencia el solicitante, es importante tener presente que no se objetó la invención porque cada uno de los elementos debía ser nuevo, sino porque la invención surge de una evidente derivación del estado del arte, por ello se demostró que las enseñanzas del estado de la técnica previo conducen de manera obvia a una persona del oficio al producto y a los métodos reclamados, y que no existía una combinación de elementos que en su conjunto constituyeran *un salto cualitativo en la formulación de la regla técnica*. Recuerde, que si bien es cierto que las invenciones pueden emplear materiales conocidos, también lo es que su patentabilidad debe estar dada por la combinación creativa y sorprendente de tales materias conocidas, de manera que implique un avance real en el estado de la técnica. En el presente caso, y como ya se demostró en el punto anterior, la invención, carece de nivel inventivo

Como se observa, los comentarios del solicitante efectuados con motivo de la notificación de fondo, fueron completamente desvirtuados, por ello se puede ratificar que la invención en cuestión, carece de nivel inventivo.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION- 5662

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01096094

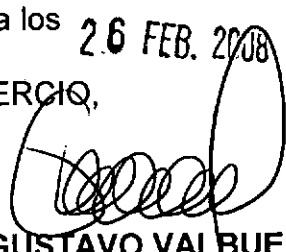
denominada: "PRODUCTO EDULCORANTE A PARTIR DE STEVIA Y PROCESO DE ELABORACIÓN".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Álvaro Correa Ordóñez, en su calidad de apoderado de la sociedad JGB S.A., o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **26 FEB. 2008**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
ALVARO CORREA ORDOÑEZ
Av. 82 N° 10 – 62 Piso 6°
Bogotá D.C.