

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:18181

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-146145

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 924 del 17 de enero de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “CEREAL LISTO PARA COMER, MULTI-TEXTURIZADO, CON GRÁNULOS EXTRUIDOS DE ARROZ”, con fundamento en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con los requisitos legalmente previstos para el otorgamiento de patente, específicamente con el requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 27 de febrero de 2014 con el No. 11-146145-00009-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Kellogg Company, interpuso recurso de reposición contra la citada resolución, adjuntando un nuevo capítulo reivindicatorio, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente, basada en el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, anuncia la presentación de un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por quince (15) cláusulas e informa que la modificación consiste en la especificación del paso de “*calentar la pluralidad de gránulos de arroz dentro de la hojuela formada (...)*”, en la reivindicación 1; y la especificación de que el cereal comprende “*una hojuela formada a partir de una mezcla multicomponente sometida a calor (...)*”, en la reivindicación 12.

A continuación afirma que “*(...) la materia a proteger se encuentra totalmente contenida en la solicitud inicial y que se trata de una limitación de la materia. En consecuencia, se cumplen todos los requisitos para que sea aceptada esta modificación*”.

La recurrente se refiere al artículo 16 de la Decisión 486, y advierte que “*El método mediante el cual se evalúa la novedad de una invención, es a través de la comparación uno a uno de sus características esenciales. (...) Por lo tanto en caso que llegue a existir al menos una diferencia entre dicha comparación, se afirma que la invención SI cumple con el requisito de novedad*” -resaltado del original -, basada en lo anterior, manifiesta su desacuerdo con el análisis llevado a cabo y con las conclusiones del mismo, y presenta nueva información que rebata

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:18181

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-146145

las objeciones presentadas en contra de la novedad de su invención.

Explica que *“Las reivindicaciones independientes 1 y 12 (...) se centran en la diferencia de humedad entre una pluralidad de gránulos de arroz formados a partir de una harina de arroz y un grano de cereal cocido, cuando esos ingredientes son mezclados juntos para formar una mezcla multi-componente. (...) la mezcla multi-componente que resulta va a tener tanto los gránulos de arroz con un primer contenido de humedad como la mezcla de grano de cereal cocido con un segundo contenido de humedad. Debido a los diferentes contenidos de humedad de los gránulos de arroz y del grano de cereal cocido en la mezcla multi-componente, los gránulos de arroz y el grano de cereal cocido van a reaccionar distinto al calor aplicado a la mezcla multi-componente, con los gránulos de arroz expandiéndose al calentarse y creando una hojuela de cereal multi-texturizada lista para comer con una apariencia de burbujas.”*

Enseguida, la solicitante afirma que *“El Examinador malinterpreta la presente invención al no identificar dos diferencias claves de las presentes reivindicaciones con el estado de la técnica: 1. El documento D1 no enseña ni divulga el uso de harina de arroz, como se reclama actualmente, y por el contrario, solo enseña el uso de arroz de grano medio intacto (...), y 2. El documento D1 no enseña ni divulga el uso de gránulos de arroz formados a partir de harina de arroz que tienen un primer contenido de humedad e incrustar dichos gránulos en una mezcla de granos de cereal cocidos que tienen un segundo contenido de humedad, un contenido de humedad mayor que el contenido de humedad de los gránulos de arroz (...); y señala que ya en la descripción (párr. 3) se había establecido las desventajas de usar arroz entero en lugar de harina de arroz como lo reclama su solicitud.*

A continuación complementa su argumentación en relación con la diferencia (1) entre su invención y lo divulgado en D1, exponiendo que *“(...) D1 no enseña ni divulga el uso de harina de arroz, de hecho, en ninguna parte se usa el término ‘harina’ en relación con el arroz de grano medio semi-cocido (...),”* asimismo reproduce distintos apartes del documento D1, que sustentan lo comentado anteriormente.

Anota por otra parte la recurrente que la invención del documento D1 emplea pedazos discretos de arroz intacto de granos medios semi-cocidos, y que la remoción de cascots, salvado y germen del arroz semi-cocido *“(...) no significa que el producto resultante sean una harina de arroz”*. Resalta que este hecho es malinterpretado por el examinador, toda vez que estableció que *“(...) así el documento D1 enseña ‘harina de arroz’ dado que el arroz cocido al vapor se seca y ha pasado por procesos de descascarado y molienda para eliminar el salvado (Párr. 21)”*. En vista de lo anterior la recurrente argumenta que *“(...) un arroz que pasa por molienda no es equivalente a una harina de arroz, por lo que partiendo*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:18181

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-146145

de este documento no hubiera podido lograr la presente invención. A continuación se muestran imágenes básicas donde se puede observar la diferencia física entre un arroz cocido que pasa por molienda y una harina de arroz, lo cual el Examinador malinterpreta como equivalentes". En este punto la recurrente presenta distintas imágenes con las que soporta las diferencias entre la harina de arroz y el arroz que pasa por molienda y anuncia que anexa "(...) un diagrama del sitio de Riviana Food Products, que es el 'proveedor preferido' del 'ingrediente de arroz semi-cocido' divulgado en D1 (párrafo [0024])", en el cual se indica que "(...) los cascots, salvado y germen se pueden remover sin alterar la integridad del grano de arroz que permanece".

Resalta la recurrente que "(...) en la patente equivalente US 8,039,037 (anexada junto al presente memorial), la USPTO no objetó la reivindicación original 1 en vista del documento D1 y con respecto a la reivindicación 31 (correspondiente a la presente reivindicación 12) la USPTO aceptó los argumentos del solicitante de que el documento D1 falla en divulgar las presente hojuelas basadas en gránulos de arroz formados de harina de arroz."

En vista de los argumentos esgrimidos hasta este punto, la recurrente afirma haber demostrado que por lo menos por esta diferencia el documento D1 no anticipa la presente invención "(...) ya que no enseña ni divulga harina de arroz, como se reclama actualmente"; y en consecuencia "(...) el método reclamado en la presente solicitud de patente SI es novedosa frente a las enseñanzas de D1". (Folio 12).

Aunado a lo anterior, la recurrente asegura que "(...) el Examinador también falla en reconocer que el documento D1 no divulga una pluralidad de gránulos de arroz que tienen un primer contenido de humedad formado a partir de una harina de arroz y un grano de cereal cocido que tiene un contenido de humedad mayor que el contenido de humedad de los gránulos de arroz.", explica que la diferencia de humedades entre los dos componentes "(...) es un parte esencial de la presente invención por al menos la razón de que 'Basándose en el diferencial de humedad, la pluralidad de gránulos de arroz 22 se expande durante el calentamiento para crear una apariencia de burbujas en la hojuela multi-texturizada 20' (párrafo [0029]", afirma que el documento "(...) D1 no divulga calentar la hojuela, en donde la pluralidad de gránulos se expande para crear una apariencia de burbuja en la hojuela multi-texturizada, ni tampoco tiene ninguna enseñanza relacionada con estos factores", y concluye que "(...) dicho documento no anticipa como un todo la presente invención y que la presente solicitud no se puede derivar de manera obvia o evidente a partir de las enseñanzas de dicho documento toda vez que no enseña ni sugiere las características esenciales del método acá reivindicado". Con el fin de ratificar el argumento anterior, la recurrente cita distintos apartes del documento D1, con los cuales busca demostrar que el documento D1 es silencioso al respecto de definir humedades diferenciales entre los componentes

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:18181

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-146145

de la mezcla. Y con base en ello señala que *“El documento D1 no enseña ni sugiere que debido a los distintos contenidos de humedad de los gránulos de arroz y granos de cereal cocido en la mezcla multi-componente, los gránulos de arroz y los granos de cereal cocidos van a reaccionar distinto al calor aplicado a la mezcla multi-componente de esta forma creando la hojuela multi-texturizada con apariencia de burbuja”* (Folio 13).

La recurrente concluye que *“Teniendo en cuenta las diferencias técnicas entre la presente invención y el documento D1 (...), la persona versada en la materia partiendo del documento D1 no hubiera estado motivada en proporcionar un contenido de humedad en la mezcla de grano de cereal cocido mayor al de los gránulos de arroz formados a partir de harina de arroz con el fin de obtener una apariencia de burbuja. Es decir, la solución de la presente solicitud en su totalidad e integridad no se encuentra anticipada de manera evidente en el estado de la técnica y no existe ninguna indicación en D1 para modificar la solución del estado de la técnica y lograr la presente invención reivindicada, por lo que no se considera obvia y se concluye que también tiene nivel inventivo”*. –subrayado de original–.

Y para finalizar, la sociedad recurrente hace notar que aunque su solicitud fue negada por falta de novedad, entre los argumentos que sustentan dicho incumplimiento se establece que *“(...) la materia tal como fue reivindicada no está aportando alguna ventaja al arte previo, así el documento D1 enseña ‘harina de arroz’ (...) esta Oficina considera que la invención carece de novedad, y contrario a lo que considera la solicitante la materia tal como fue reivindicada no está aportando alguna ventaja al arte previo”,* lo cual para la recurrente no es claro porque se está mencionando la ventaja técnica como argumento dentro del análisis de falta de novedad, para la negación. Y expone que *“(...) la patente no podrá ser negada con base en objeciones diferentes a las expuestas en la Resolución No. 924, toda vez que al no haber sido trasladadas a mi representada, dicha decisión violaría tanto el tenor literal del artículo 45 de la Decisión 486 como el derecho constitucional al debido proceso.”*

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

En relación con el capítulo reivindicatorio anunciado y presentado con el escrito de recurso, esta Oficina indica que dado que el capítulo reivindicatorio allegado bajo el radicado N° 11-146145-00009-0000 del 27 de febrero de 2014 cumple con los requisitos señalados en el artículo 34 de la Decisión 486 y del cual se evidencia el pago de la tasa respectiva, entonces es aceptado para estudio.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:18181

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-146145

Por otra parte, al estudiar el nuevo capítulo reivindicatorio, esta Oficina encuentra que persisten algunas faltas de claridad, las cuales se anuncian a continuación:

i) En las reivindicaciones 1 y 12, las expresiones *“para formar una pluralidad de gránulos de arroz expandidos con una apariencia de burbujas en la hojuela multi-texturizada”* y *“los citados gránulos de arroz siendo expandidos durante el calentamiento para crear una apariencia de burbujas en la hojuela multi-texturizada”*, corresponden a efectos esperados y no se consideran características técnicas esenciales de la invención; y

ii) La reivindicación 12, hace referencia a *“Una hojuela de cereal lista para comer (...)”*, sin embargo su definición combina características de los componentes que hacen parte de ella *“una hojuela formada a partir de una mezcla multi-componente”, “una pluralidad de gránulos de arroz de un producto de arroz (...)”* y *“un grano de cereal cocido que tiene un segundo contenido de humedad mayor que (...)”*, con características del proceso mediante el cual se obtiene *“una mezcla multi-componente sometida a calor”, “un primer contenido de humedad antes del calentamiento”, “contenido de humedad antes de calentar, incrustándose la citada pluralidad de gránulos de arroz en el citado grano de cereal cocido antes de calentar”*.

Al respecto, esta oficina acepta que dentro del texto de la reivindicación pueden estar presentes efectos o características funcionales, pero deja claro que dichas particularidades no le dan novedad a la invención. Por otra parte, considera relevante aclarar que las reivindicaciones de producto definidas en términos de un proceso de fabricación son admisibles, solamente si los productos como tales cumplen los requisitos de patentabilidad, es decir cuando los productos son nuevos e inventivos, y cuando no se pueden definir por sus características estructurales; y que un producto no se convierte en nuevo simplemente por el hecho de ser producido mediante un procedimiento nuevo. Para el caso particular que nos ocupa, este Despacho aclara que las características del producto que se tendrán en cuenta para el análisis de patentabilidad corresponden a las particularidades de los componentes y no aquellas relacionadas con el proceso.

En cuanto a los argumentos presentados por la recurrente en defensa de la novedad de la invención esta Oficina encuentra procedente la mención que se hace al artículo 16 de la Decisión 486, en cuanto es pertinente para enmarcar los argumentos esgrimidos por la recurrente.

Con respecto de las explicaciones dadas por la recurrente acerca de las particularidades de su invención, este Despacho considera que despejan las dos características que el solicitante supone diferenciadoras de su invención: gránulos de arroz formados a partir de harina de arroz y diferencia de humedad entre los dos componentes de la mezcla multi componente. Por otra parte, al revisar la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:18181

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

CERTIFICADO

Rad. PCT/11-146145

materia divulgada por el documento D1, esta Oficina encuentra que dicha anterioridad aunque pertenece al mismo campo y divulga materia similar a la presente no anticipa en su totalidad la invención reclamada, dado que no hace referencia a las dos características diferenciadoras que establece la recurrente.

Ahora bien, en vista de que las pruebas presentadas por la recurrente demuestran las diferencias entre su invención y la divulgada por el documento D1, esta Oficina admite que el análisis de patentabilidad no tuvo en cuenta dichas diferencias y por ende la afectación por falta de novedad no procede. Asimismo, este Despacho considera acertada la conclusión de la recurrente en cuanto a que el documento D1 no aporta motivación alguna para que el técnico medianamente versado en la materia, a partir de sus enseñanzas, incluya las características que diferencian la invención objeto de discusión. Partiendo del análisis anterior, este Despacho reconoce que el documento D1 no corresponde a una anterioridad que desvirtúe la novedad y/o el nivel inventivo de la invención.

Por lo anteriormente expuesto, esta Oficina advierte que no sólo hay novedad en el proceso y producto reivindicados sino que, además, se presenta un efecto técnico que no había sido revelado en el antecedente D1, pudiéndose reconocer nivel inventivo y por tanto el privilegio de patente al nuevo capítulo reivindicatorio.

Sobre el asunto que resalta la recurrente acerca de que “(...) en la patente equivalente US 8,039,037 (anexada junto al presente memorial), la USPTO no objetó la reivindicación original 1 en vista del documento D1 y con respecto a la reivindicación 31 (correspondiente a la presente reivindicación 12) la USPTO aceptó los argumentos del solicitante de que el documento D1 falla en divulgar las presente hojuelas basadas en gránulos de arroz formados de harina de arroz”, esta Oficina indica que imperan, en materia de patentes, los principios de territorialidad, autonomía e independencia, siendo cada país autónomo e independiente al momento de conceder o denegar un privilegio de patente de invención, en virtud de sus propios análisis, exámenes de patentabilidad, el caso particular y la normatividad aplicable. Por lo tanto, la concesión de patente en otras oficinas no es un criterio suficiente para tomar la misma medida en la Oficina Colombiana.

Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: “MÉTODO PARA PREPARAR CEREAL MULTI-TEXTURIZADO LISTO PARA COMER CON GRÁNULOS EXTRUIDOS DE ARROZ Y PRODUCTO OBTENIDO POR EL MISMO”.

En este orden de ideas, admite esta Oficina que el objeto reivindicado cumple los requisitos que hacen posible el otorgamiento de patente; en consecuencia, se

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:18181

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-146145

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución 924 del 17 de enero de 2014, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar 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 PREPARAR CEREAL MULTI-TEXTURIZADO LISTO PARA
COMER CON GRÁNULOS EXTRUIDOS DE ARROZ Y PRODUCTO OBTENIDO
POR EL MISMO”**

Clasificación IPC: A23L 1/164 // 1/18 // 1/00.

Reivindicaciones: 1 a 15 incluidas en el radicado bajo el No. 11-146145-00009-0000

Titular: KELLOGG COMPANY.

Domicilio: Battle Creek, Michigan, Estados Unidos de América.

Inventores: James Whitman, Wolfgang Demelt, Paul Neumann, Tamila Williams, Brinda Govindarajan y Viswas M. Ghorpade.

Prioridad N°: 12/414,110 **Fecha:** 30 de marzo de 2009 **País:** US.

Solicitud Internacional N°: PCT/US2009/038870 **Fecha:** 31 de marzo de 2009

Vigente desde: 31 de marzo de 2009 **Hasta:** 31 de marzo de 2029

ARTÍCULO TERCERO: La titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:18181

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-146145

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Kellogg Company, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por estar agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el 21 Abr 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ, cavelier@cavelier.com

Elaboró: Alba Rocio Lemus Quiroga
Revisó: Rachid Ponce Vergel
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez