

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 5 5 7 7 2

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-61215

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las que se confirieron en el artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 28789 de 12 de agosto de 2008, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada "MÉTODO DE EXTRAER Y/O PRENSAR UN ALIMENTO COMESTIBLE O BEBIDA"

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado ante esta entidad el bajo el número 04 061215 00012-0000, el doctor Juan Pablo Cadena Sarmiento, en su calidad de apoderado de la sociedad Meiji Dairies Corporation., interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que *"sea revocada en su totalidad, y en su lugar se conceda el Privilegio de Patente, para el objeto de la solicitud de la referencia"*

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamentó, en síntesis, de la siguiente manera:

Manifiesta la recurrente que: "El señor examinador considera que el objeto de la presente solicitud carece de nivel inventivo, toda vez que un técnico de nivel medio habría podido llegar a ella a partir de los conocimientos presentes en el estado de la técnica al momento de la invención. Específicamente en lo que se refiere al documento ES 2159969 (D1) que divulga un proceso de extracción que incluye una serie de etapas igual a la establecida en la solicitud en estudio que se desarrolla en una extrusora de doble tornillo; mientras que la invención contenida en el documento US 3,682,649 (D2) lo hace en una extrusora modificada continua.

"Por otra parte, el señor examinador no acepta los datos experimentales de las evaluaciones comparativas presentadas argumentando que ninguno de los métodos de extracción establecidos en dicho estudio cumplen con los requerimientos y condiciones de operación divulgados en las anterioridades D1 y

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No 5 5 7 7 2

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-61215

D2, y concluye improcedente comparar los resultados de dichas evaluaciones.

"El solicitante considera improcedente la no aceptación de los datos experimentales presentados, ya que éstos demuestran el efecto sorprendente e inesperado, logrado empleando la máquina y el método de la solicitud en estudio. A más de que la razón para su no aceptación es poco clara y precisa, mucho menos técnica y no se compadece con las indicaciones del solicitante.

"Adicionalmente, para la valoración de dichos resultados no debe ser necesario que se refieran a las mismas características señaladas en el arte previo, por cuánto un técnico versado en la materia estaría en capacidad de evaluarlos y observar el efecto demostrado por los mismos. En cualquier área de la tecnología siempre que una invención resuelva un problema técnico de manera inventiva y esto pueda ser demostrado con datos experimentales, éstos deben ser tenidos en cuenta sin importar las referencias específicas a otras características enseñadas en el arte previo para la caracterización de otras invenciones relacionadas o tendientes a resolver problemas técnicos similares. En este punto, es el inventor el que define qué características son particulares de su invención y no pueden en ningún momento valorarse subjetiva o relativamente.

"Una vez analizados los resultados de los datos experimentales presentados, consideramos que se hace referencia a las mismas características señaladas en el arte previo aún más si se tiene en cuenta los estudios comparativos 1 y 4, establecidos en dicho estudio, los cuales cumplen con las condiciones de operación, materia prima para la extracción y equipo de extracción del método divulgado en la presente solicitud.

"Por otro lado, el solicitante desea insistir, además del efecto técnico inesperado que se demuestra en los datos experimentales allegados, en que las anterioridades D1 y D2 en sus divulgaciones textuales indican que el material a ser sometido al proceso de extracción es molido en una unidad aparte y alimentado a la extrusora o al extractor, en tanto que la presente solicitud alimenta el café entero a la extrusora y lleva a cabo el proceso de molienda y extracción de manera simultánea, y en este sentido el análisis que se realiza no puede basarse en abstracciones o conjeturas a partir de las enseñanzas puntuales del arte previo, que a nuestro respetuoso entender es lo que hace el Señor Examinador. Tal

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **Nº 5 5 7 7 2**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-61215

como se expone en las anterioridades no hay enseñanza explícita, ni implícita de la solución estratégicamente planteada por los inventores de la presente solicitud”.

CUARTO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

NORMA APLICABLE

El artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina establece que: “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.

Por su parte, el artículo 18 de la Decisión 486 señala: “Se considerara 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 CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en el presente expediente se encuentra que la solicitud se relaciona, con un “MÉTODO DE EXTRAER Y/O PRENSAR UN ALIMENTO COMESTIBLE O BEBIDA”.

El objeto de la presente invención se refiere a un proceso de extracción a partir de granos de café, el cual comprende cargar los granos de café en una extrusora de doble tornillo; moler dichos granos de café, agregar un solvente a una temperatura entre -5°C y 50°C, obtener un extracto de café y finalmente separar los sedimentos de la extracción, caracterizado porque la totalidad del proceso se lleva a cabo dentro de la extrusora de doble tornillo.

En primer lugar el recurrente considera que “(...) el señor examinador no acepta los datos experimentales de las evaluaciones comparativas presentadas argumentando que ninguno de los métodos de extracción establecidos en dicho

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 5 5 7 7 2

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-61215

estudio cumplen con los requerimientos y condiciones de operación divulgados en las anterioridades D1 y D2, y concluye improcedente comparar los resultados de dichas evaluaciones (...)".

En relación con dicha evaluación experimental y sus correspondientes resultados, este Despacho se permite manifestar que:

1. El estudio experimental (folios 166-169) presenta la evaluación comparativa de los componentes del aroma de cuatro (4) tipos de extractos de café, los cuales fueron obtenidos mediante los métodos que se presentan en la tabla 1, en donde el método (1) corresponde al método de la solicitud estudiada:

Tabla 1

	Método de molienda	Agua para la extracción	Proporción de granos : agua	Método de extracción
(1)	--	Agua a 20°C	1:5.5	Extrusión
(2)	Molienda gruesa	Agua a 95°C	1:5.5	Inmersión (20 min)
(3)	Extrusión	Agua a 20°C	1:5.5	Inmersión (12 hr)
(4)	Molienda gruesa	Agua a 20°C	1:5.5	Extrusión

2. Dicho estudio indica que todos los granos de café corresponden a un 50% de café brasileiro y un 50% de café colombiano, los cuales fueron utilizados después de ser tostados; la molienda gruesa se llevó a cabo en un granulador de café y el método de la invención (1) se realizó en una extrusora de doble tornillo.

Las indicaciones del recurrente sobre dicho estudio y sus resultados señalan: "*El efecto se puede apreciar en el estudio anexo, en el que se llevó a cabo la extracción por el método de D1, el método de D2 y el método de la solicitud. Los*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN

Nº 5 5 7 7 2

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-61215

resultados muestran que, inesperadamente, el método de la presente solicitud, logra una eficiencia comparable a la de D1 y una calidad de extracto comparable a la de D2, lo cual es claramente una mejoría sobre ambas anterioridades" (folio 164).

Siguiendo las indicaciones del recurrente, esta Oficina comparó si los métodos (2), (3) ó (4) corresponden a los divulgados en las anterioridades D1 y D2, esto es, con el fin de verificar lo afirmado por el recurrente con respecto a la calidad y eficiencia del proceso de la invención. Para dicha comparación, nuevamente se identificaron las características técnicas de los procesos de las anterioridades, las cuales se establecen en el análisis de patentabilidad (folios 178-179) y también se presentan a continuación:

Con respecto a D1, este señala un método de extracción cuya materia prima está constituida por material orgánico, sin especificar que sea granos de café; el solvente para la extracción está a una temperatura de 35°C, la cual es diferente a 20°C ó 95°C, temperaturas mencionadas en los estudios aportados; el proceso no contempla una etapa previa de molienda en un granulador o en una extrusora; todo el proceso, es decir molienda y extracción se lleva a cabo en una extrusora de doble tornillo.

Frente a D2, este divulga un método de extracción a partir de granos enteros de café tostado y no a partir de granos gruesos que previamente pasaron por un granulador; D2 no define que dichos granos sean de café colombiano o brasilero; el agua para la extracción está a una temperatura comprendida entre 0°C y 20°C; el proceso de D2 tampoco involucra una operación de molienda en una unidad aparte, puesto que las dos operaciones, molienda y extracción, se realizan en una extrusora modificada y no en una de doble tornillo.

Así las cosas, es evidente que ninguno de los métodos de extracción (2), (3) y (4) señalados en el estudio experimental, cumple con todos los requerimientos y condiciones de operación, materia prima para la extracción y equipo de extracción de los métodos divulgados en D1 y D2, razón por la cual esta Oficina consideró improcedente comparar los resultados de dichas evaluaciones sobre todo cuando el recurrente afirma que el método de la solicitud estudiada logra una eficiencia comparable a la de D1 y una calidad de extracto comparable a la de D2.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **Nº 5 5 7 7 2**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-61215

El recurrente frente a dicho estudio y sus resultados, manifiesta que “ (...)Adicionalmente, para la valoración de dichos resultados no debe ser necesario que se refieran a las mismas características señaladas en el arte previo, por cuanto un técnico versado en la materia estaría en capacidad de evaluarlos y observar el efecto demostrado por los mismos...”

Es de aclarar, que si bien es cierto los resultados del estudio experimental demuestran que el proceso de la invención el cual se lleva a cabo en su totalidad en una extrusora de doble tornillo, mejora la calidad del extracto y la eficiencia de extracción, en comparación con otros procesos cuya molienda y extracción se realizan en unidades apartes; también es cierto que el estado de la técnica, específicamente D1 y D2, tal como se demostró en la resolución No. 28789 de 12 de agosto de 2008, ya sugería procesos de extracción en donde la totalidad de las etapas se realizan en un solo equipo tipo extrusora (folios 178-181).

Así, como también se conocía el supuesto efecto sorprendente en cuanto a calidad y rendimiento de extracción de un proceso que se realiza en una sola unidad de procesamiento, cuando D1 señala que “sorprendentemente se ha descubierto que el material que debe ser extraído es altamente triturado en las zonas de alta presión de manera que se obtiene una relación de área de superficie/volumen muy alta teniendo lugar una mezcla muy buena con el fluido de extracción (solvente), como resultado de lo cual es posible conseguir una extracción eficaz mediante la contracorriente con un rendimiento de extracción muy elevado” (folio 155, líneas 1-5)

Como consecuencia de lo anterior, un técnico medianamente versado en la materia estaría en capacidad de desarrollar el proceso propuesto en la solicitud estudiada y también estaría en capacidad de evaluarlo; observar el efecto y obtener resultados como los propuestos por el recurrente.

Manifiesta el recurrente que “el solicitante desea insistir...en que las anterioridades D1 y D2 en sus divulgaciones textuales indican que el material a ser sometido al proceso de extracción es molido en una unidad aparte y alimentado a la extrusora o al extractor... ni D1 ni D2 enseñan o sugieren que llevar a cabo la extracción simultáneamente con la molienda mejore la calidad del

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 5 5 7 7 2

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-61215

extracto y la eficiencia del proceso de extracción"

Este Despacho no está de acuerdo con lo afirmado por el recurrente, puesto que en ningún aparte del documento D1, se menciona que el proceso de extracción involucre una operación de molienda en un equipo o unidad aparte, el documento únicamente hace referencia a una extrusora de doble tornillo en donde se realiza la molienda y extracción de diversas sustancias a partir de una gran variedad de materiales orgánicos. D1 especifica que la molienda se realiza en la zona de alta presión de dicha extrusora de doble tornillo (folio 154, línea 61 a folio 155, línea 5), lo cual de manera sorprendente conlleva a una extracción eficaz con un rendimiento de extracción muy elevado (folio 155, líneas 1-5).

De igual forma, D2 señala un proceso de extracción que implica cargar granos enteros de café a una extrusora continua modificada, en donde dicha extrusora comprende una coraza con ranuras para separar el extracto del triturado parcialmente extraído (folio 132, columna 2, líneas 42-50), lo que claramente indica que la molienda y extracción se realiza en un mismo equipo, en este caso una extrusora. Adicionalmente, D2 menciona que el proceso divulgado es un proceso económico que produce extractos de café de alta calidad (folio 132, líneas 40-44).

Así pues, se demuestra que los documentos D1 y D2 contienen suficientes enseñanzas y sugerencias para que un técnico de nivel medio versado en la materia desarrolle el proceso de extracción propuesto en la solicitud estudiada.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 28789 de 12 de agosto de 2008, por medio de la cual se negó un patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 5 5 7 7 2

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-61215

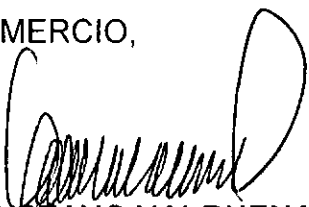
resolución al doctor Juan Pablo Cadena Sarmiento, en su calidad de apoderado de la sociedad Meiji Dairies Corporation., o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los

26 DIC. 2008

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

Carrera 7 N° 71 – 21, Torre B, Oficina 402

Bogotá D.C.

202069