

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **23925**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04 106910

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el
numeral 54 del artículo 3°, del Decreto 1687 de 2010, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante la Resolución No. 9391 del 19 de febrero de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió la solicitud de patente de invención denominada "MÉTODO DE PREPARACIÓN DE GOMA DE MASCAR CON GOMAS BASE DE INDICE DE PENETRACIÓN ESTABLECIDOS Y GOMA DE MASCAR OBTENIDA.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el día 23 de marzo de 2010, con el número 04 106910 00013 0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la doctora Luz Helena Adarve Gómez, en su calidad de apoderada de la sociedad opositora Colombina S.A., presentó recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primer lugar, la recurrente señala que los argumentos presentados en el escrito de oposición a la presente solicitud de patente, sí incluyen argumentos técnicos que demuestran la no patentabilidad de dicha solicitud y no se limitan a simples referencias jurídicas tal y como erróneamente se ha afirmado. Asimismo, como se observa en la oposición presentada, la falta de novedad y nivel inventivo, tanto de la goma de mascar en polvo como del proceso para su obtención, se hace evidente a partir de los documentos anexos.

De igual forma, por ejemplo, el documento "*Using Confectionary equipment to Manufacture Chewing Gum*" de noviembre de 2000, demuestra que la empresa CAFOSA GUM, desde antes de la fecha de prioridad de la presente solicitud, viene comercializando una "goma base suave" que permite la fabricación de gomas de mascar de diferentes formas, con excelentes características de masticación, mediante la compresión de dicha goma base suave junto con otros aditivos. Lo anterior responde de forma idéntica a lo reivindicado en la presente invención concedida mediante la resolución impugnada.

Por otro lado, la apodera considera que el hecho de que en la oposición presentada por Colombina S.A., se hayan incluido las enseñanzas del documento "*Using Confectionary equipment to Manufacture Chewing Gum*" y del catálogo "*All in Gum*" de la misma empresa CAFOSA, se demuestra no solo la existencia de una "goma base suave" idéntica a la reivindicada en la presente solicitud, sino que también demuestra la comercialización que se viene haciendo del mismo producto desde el año 2000.

Al respecto, alega que a pesar de que el catálogo de CAFOSA no tiene una fecha

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 23925

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04 106910

específica, dicho catálogo es complementario del artículo del Sr. Duglas P. Fritz, vicepresidente de desarrollo de CAFOSA GUM, toda vez que se demuestra que no sólo se conocía dicho producto sino que además ya estaba disponible en el comercio.

Por otra parte, la recurrente resalta la siguiente declaración contenida en la Resolución impugnada: *"Frente a la declaración del señor John Jairo Lenis no se encuentra ningún argumento que permita considerar que la presente solicitud carece de los requisitos exigidos por la legislación. Aún mas, es explícito en afirmar que desconoce los detalles del proceso para la elaboración de productos de confitería y por consiguiente implícitamente esta avalando la patentabilidad de la solicitud"*. Al respecto, la apodera afirma que la frase que se cita de dicha declaración, ha sido mal interpretada y sacada de su contexto original, pues lo que realmente expresa el Sr. Lenis es: *"Aunque desconocemos los detalles del proceso de elaboración utilizado por CAFOSA GUM S.A., se nos ha ofrecido en el pasado uno de sus productos, denominado como concepto "ALL IN GUM", como un producto para la elaboración de chicles por compresión, tal y como se desprende en el documento anexo a la presente comunicación"*.

Por lo anterior, la recurrente considera necesario tener en cuenta que uno es el proceso de fabricación de la "goma base suave", que es el proceso al que se refiere el Sr. Lenis, cuando afirma que desconoce el proceso de CAFOSA y otro muy diferente es el proceso de fabricación de una goma de mascar que incluya dicha "goma base suave", que es el que ahora reivindica el solicitante. De esta manera, lo que se demuestra es que el producto "goma base suave" ya se comercializaba en el estado del arte desde el año 2000, mucho antes de que el solicitante presentara la solicitud de patente.

Por otro lado, la apoderada alega que los argumentos presentados en el escrito de oposición muestran la existencia de un producto de goma base suave para la fabricación de goma de mascar, idéntico al usado en el proceso reivindicado, y no entran en detalle del proceso de fabricación de goma de mascar igualmente reivindicado por GUM BASE CO, porque dicho proceso de fabricación no describe ni un sólo paso que lo diferencie de los procesos conocidos en el estado del arte.

Asimismo, la recurrente sostiene que cada uno de los pasos o etapas de dicho proceso son ampliamente conocidos y utilizados en el estado de la técnica y, tal situación, es tan evidente que el mismo solicitante lo reconoce al incluirlos en el preámbulo de dicha reivindicación 1, que es donde se incluye todo aquello que sea conocido y que esté dentro del estado del arte.

Adicionalmente, la apoderada agrega: *"Como es ampliamente reconocido y aceptado en el área de patentes, e incluso por parte de las oficinas de patentes de los países miembros de la CAN, un proceso se debe caracterizar por sus pasos o etapas y por las condiciones de proceso en cada una de dichas etapas, pero no es*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 239251

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04 106910

válido caracterizarlo mediante un resultado a ser alcanzado (índice de penetración según ASTM D1321-97), y mucho menos por el simple "uso" de una materia prima, que en el presente caso es la "goma base suave". Esta apreciación no corresponde simplemente a una apreciación subjetiva del opositor, sino que es aceptada y consignada en el "Manual de Patentes", específicamente en los acápites referentes al artículo 21 de la Decisión 486.

Por lo anterior, la recurrente argumenta que a pesar de que lo reclamado es un proceso, la caracterización de dicho proceso no incluye ninguna etapa característica, sino que por el contrario dicha caracterización se basa en un compuesto, lo cual no define de ninguna forma un proceso. Asimismo, considera que no es correcto definir un proceso por las características físicas de una materia prima, puesto que si una persona decidiera implementar dicho proceso, encontraría que no existe nada nuevo, pues lo único que tendría que cambiar para obtener el producto deseado es la "goma base tradicional" por una "goma base suave", es decir, que solamente se está protegiendo el "uso" de una "goma base suave" como materia prima para obtener goma de mascar con características de masticación suaves y agradables para el consumidor.

Por otra parte, la apoderada señala que las reivindicaciones 1 a 24 de la presente solicitud no corresponden ni a un proceso ni a un producto patentable, sino que corresponden a un proceso convencional que emplea una goma base suave que ya era conocida en el estado de la técnica. Asimismo, mediante el artículo del Sr. Fritz, el catalogo de CAFOSA GUM "ALL IN GUM" y mediante la declaración del Sr. John Jairo Lenis, se puede comprobar que desde el año 1984 (fecha de su presentación) ese mismo solicitante había revelado una goma base con características de penetrabilidad como las que ahora pretende solicitar. El documento que demuestra lo anterior, es la solicitud Estadounidense US 4,698,223 de GUM BASE CO S.P.A., presentada el 15 de Noviembre de 1984 y titulada: "*No-calorie, non-cariogenic chewing gum composition*". Este documento indica que las gomas base usualmente empleadas en la fabricación de goma de mascar se encuentran con un índice de penetración de entre 10 y 26 y ejemplifica una goma de mascar fabricada con una goma base con un índice de penetración de 32 (ver columna 3, líneas 26-28) de acuerdo con la misma norma ASTM D1321.

Por último, la recurrente afirma que el documento US 4,698,223, demuestra de forma irrefutable que tanto el proceso que implica el uso de una "goma base suave" con un índice de penetración mayor a 15 y de preferencia mayor a 18 ya era conocido, pues el mismo solicitante tenía dentro de sus conocimientos normales desde 1984, el empleo de gomas base con índices de penetración entre 10 y 25 o superiores como lo muestran los ejemplos de dicho documento, e incluso con índices de penetración de hasta 32, que es un valor mayor que 15 y mayor que 18, tal y como lo requiere el proceso reclamado.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23925

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04 106910

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

En primer lugar, frente a que los argumentos presentados en el escrito de oposición sí demuestran la no patentabilidad de la presente solicitud, este Despacho considera que se debe tener en cuenta que las pruebas allegadas por la opositora, no afectan por sí solas los requisitos de patentabilidad de novedad ni nivel inventivo del capítulo reivindicatorio allegado, dado que en ninguna de estas pruebas especifican de manera idéntica las etapas ni las materias primas reivindicadas en el método para producir goma de mascar en forma de polvo.

Asimismo, el artículo *"Using Confectionary equipment to Manufacture Chewing Gum"* de noviembre de 2000 (en lo sucesivo Prueba 02), presenta un procedimiento específico para obtener gomas en polvo mostrando que los ingredientes pueden mezclarse en un mezclador de alta velocidad provisto con una chaqueta de calentamiento. La goma base es suministrada en forma de pellet para hacer el proceso de mezcla más fácil y es colocado en el mezclador con el endulzante. Un fino polvo de goma de mascar es obtenido después de pocos minutos de operación. Los ingredientes sensibles al calor pueden adicionarse en un segundo paso a temperatura ambiente. Finalmente, se recomienda pasar el polvo a través de una malla para asegurar una distribución de tamaño de partícula uniforme.

También se muestra una goma para chicle que emplea una nueva goma base expresamente desarrollada para obtener una alta calidad de suavidad en la goma con una textura única, lo cual se evidencia en las pruebas realizadas a un grupo de consumidores obteniéndose las siguientes conclusiones de los beneficios de la goma Velvet:

- La goma de mascar no es pegajosa.
- Es disponible para formulaciones ácidas.
- La sensación inicial de masticación es igual que un dulce masticable.
- Excelente liberación del sabor.
- Posee una textura suave, afable, entre otras.

Como consecuencia del análisis anterior, la prueba 02 con referencia al proceso descrito no muestra la temperatura de la mezcla de la goma base y el endulzante, tampoco el paso de enfriar a la temperatura reivindicada ni la malla a la cual se tamiza el polvo. Ahora, con referencia a la materia prima, la prueba 02 no especifica características físicas como el índice de penetración, propiedad reivindicada de la goma de mascar suave.

Asimismo, llegar a afirmar que la prueba 02 muestra de forma idéntica lo reivindicado en la solicitud, no es veraz y, por lo tanto, el anterior argumento de la recurrente no es persuasivo para tomar este documento y así afectar la novedad

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 23925

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04 106910

de la patente. Sin embargo, la prueba 02 si podría ser tenida en cuenta como un documento del estado de la técnica para afectar el nivel inventivo con otro documento, dado que este artículo muestra algunos tipos de gomas de mascar y métodos de manufactura de éstas.

Por otro lado, con relación a que al adjuntar el documento *"Using Confectionary equipment to Manufacture Chewing Gum"*, se demuestra que la empresa CAFOSA GUM viene comercializando una *"goma base suave"*, esta Oficina resalta que en el análisis de las pruebas de las oposiciones siempre se inicia por determinar una fecha para legitimar el derecho de prioridad si la hubiere o de presentación de la solicitud para iniciar con el análisis técnico de la prueba. Es así, que el catalogo *"All in Gum"* de la empresa CAFOSA (en lo sucesivo prueba 03), resulta irrelevante, porque no muestra una fecha anterior a la fecha de prioridad del 5 de abril de 2002. Por lo tanto, el contenido de esta prueba no es conducente.

De igual forma, la prueba 02 que sí tiene una fecha anterior a la fecha de prioridad, no muestra explícitamente la relación o la existencia del producto *"All in Gum"* y, por lo tanto, no se entiende de donde la recurrente afirma que la prueba 03 es complementaria con la prueba 02. De acuerdo con lo anterior, los anteriores argumentos del recurrente no pueden ser tenidos en cuenta para desvirtuar la patentabilidad de la invención en cuestión.

Por otra parte, frente a que la declaración del Señor John Jairo Lenis fue malinterpretada y que el técnico medianamente versado en la materia ya conocía el producto *"All in Gum"*, este Despacho se permite aclarar que la prueba 03, en la cual se basa la declaración del Señor John Jairo Lenis (en lo sucesivo prueba 01), tampoco presenta una fecha anterior a la de prioridad de la patente, por lo cual no se constituye en un antecedente para afectar la patentabilidad de la solicitud. Adicionalmente, como bien lo analizó el examinador en su momento, la prueba 01 no menciona que el técnico medio conozca la materia técnica de esta invención como lo es un método para producir goma de mascar en polvo, ni la goma de mascar resultado del anterior método y/o los productos realizados a partir de dicha goma de mascar.

De otro lado, la conclusión del examinador: *"Aún mas (sic), es explícito en afirmar que desconoce los detalles del proceso para la elaboración de productos de confitería y por consiguiente implícitamente esta avalando la patentabilidad de la solicitud"*, es correcta ya que, contrario a lo afirmado por la recurrente, la prueba 01 no evidencia que el técnico conociera el proceso de producción del producto *"All in Gum"* (para el recurrente goma base suave) ni de los productos producidos con base en una goma base suave (materia técnica de esta patente).

Adicionalmente, aplicando el mismo análisis de la prueba 03, la prueba 01 es presentada con una fecha posterior (2006-05-24) a la prioridad. Por lo tanto, este es otro argumento por el cual esta prueba no es procedente y, por ende, no aporta

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 23925

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04 106910

evidencia de la no patentabilidad de patente cuestionada.

Por otra parte, con relación a que los argumentos presentados en la oposición demuestran la existencia de un producto de goma base suave idéntico al reivindicado en la presente solicitud, esta Oficina considera que dicho argumento no procede, dado que en las pruebas allegadas en la oposición, no se muestra la existencia de un producto obtenido a partir del método de la reivindicación 1 ni aún la existencia de una goma base como la utilizada en la citada reivindicación con un índice de penetración de 1/10 mm que es mayor a 15, en una fecha anterior a la fecha de prioridad. Así mismo, el sólo hecho de afirmar *"que el proceso de fabricación de goma de mascar, no detalla porque no describe ni un sólo paso o etapa que lo diferencien de los procesos conocidos en el arte"*, no sirve de prueba o argumento para afectar la patentabilidad.

Asimismo, frente a la observación de la recurrente según la cual era tan conocida la materia que el mismo solicitante la incluyó en el preámbulo de la reivindicación, este Despacho está de acuerdo con la recurrente en que el preámbulo enseña todo aquello que es conocido en el estado de la técnica. Sin embargo, el examinador en su análisis de patentabilidad debe demostrar con documentos que las características técnicas esenciales se encuentran en el estado del arte.

Por otro lado, esta Oficina con respecto al análisis realizado de las características técnicas que definen los procedimientos, se fundamenta en la Jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia, el cual señala: *"El objeto de la invención de producto esta constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho. En cambio, el objeto de la invención de procedimiento se encuentra conformado por una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (solida, liquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o un resultado". (Otero Lastres, José Manuel. Ob. Cit).*

De esta manera, para el presente caso, el procedimiento o método para producir goma de mascar en forma de polvo, no se define por una sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (goma básica suave) que se encamina a la obtención de goma de mascar en forma de polvo, al contrario, muestra como característica técnica esencial una materia (goma básica suave) que es la característica que hace que su invención sea nueva e inventiva, dentro de una sucesión de etapas o pasos que se conocen en el estado de la técnica, ya que se describen en el preámbulo, lo cual no es permitido.

Por lo tanto, la Oficina está de acuerdo con el argumento de la recurrente que la reivindicación 1 no puede definir como característica técnica esencial de procedimiento la utilización de una materia, ya que se refería más bien a un producto. Asimismo, en concordancia con la Jurisprudencia referente al objeto de las solicitudes de procedimiento, es claro que la patente otorgada a Gum Base CO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23925

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04 106910

S.P.A. no fue evaluada correctamente en cuestiones de claridad, ya que se aceptó una característica técnica esencial de producto como de procedimiento.

Asimismo, el documento N° US 4,698, 223 muestra una goma básica suave con un índice de penetración en 1/10 mm mayor a 15, que sí podría demostrar el uso de una goma básica suave como la descrita en la reivindicación 1. Además, este documento es relevante para afectar la característica técnica del índice de penetración de la goma básica suave, la cual es mostrada en el reporte de búsqueda internacional, dado que la solicitud de patente fue presentada bajo el Tratado de Cooperación de Patentes (PCT capítulo I); es así como el capítulo reivindicatorio inicial, presentaba la característica de penetrabilidad de la goma básica suave en la reivindicación 4, la cual es afectada por el documento citado por el recurrente, como documento "Y", es decir, un documento que afecta la reivindicación 4 por nivel inventivo.

Por último, con respecto a los argumentos relacionados con el documento US 4.698.223 frente al índice de penetrabilidad, esta Oficina considera que los mismos son contundentes para afectar la patente otorgada, ya que muestra claramente que en el estado de la técnica ya se conocía una goma base con un índice de penetrabilidad como el reivindicado en la presente invención.

De acuerdo a todo lo anterior, esta Oficina encuentra procedente revocar el privilegio de patente otorgada para continuar con el estudio de patentabilidad de la presente solicitud, ya que se encontró fundamento en los argumentos dados por la recurrente.

En ese orden de ideas, teniendo en cuenta las consideraciones antes expuestas, se encuentra que es procedente revocar la Resolución cuestionada y proseguir el trámite correspondiente con el fin de practicar un nuevo examen de fondo.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la decisión contenida en la Resolución N° 9391 del 19 de febrero de 2010, por medio de la cual se concedió la solicitud en trámite.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, para que se disponga lo relacionado con la práctica del examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **23925**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

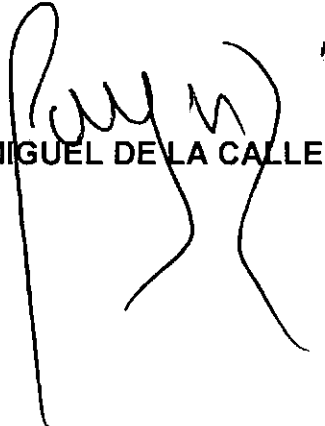
Rad. 04 106910

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución a la doctora Dilia Rodríguez D'Aleman, en su calidad de apoderada de la sociedad Gum Base Co. S.P.A., y la doctora Luz Helena Adarve Gómez, en su calidad de apoderada de la sociedad opositora Colombina S.A., o a quienes hagan sus veces, entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno, por lo cual queda agotada la vía gubernativa.

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los **29 ABR. 2011**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctora
Luz Helena Adarve Gómez
Carrera 7ª No. 71-52, Torre B, piso 9
Bogotá D.C.

Doctora
Dilia Rodríguez D'Aleman
Carrera 11 No. 86-53, Piso 6
Bogotá D.C.

202097