

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 50125

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/ 04-106910

EI SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 25 de octubre de 2004, con el N° 04106910-00000000, por la sociedad Gum Base Co. S.p.A, a través de apoderado, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "GOMA DE MASCAR EN FORMA DE POLVO Y UN MÉTODO DE PREPARACIÓN", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP03/03598 del 04 de abril de 2003.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 561 del 28 de febrero de 2006, habiéndose presentado oposición por parte de la sociedad Colombina S.A., representada legalmente por su apoderada doctora Luz Helena Adarve Gómez, oposición que una vez fue estudiada por el Despacho, no desvirtuó la patentabilidad del objeto en estudio como se analizará mas adelante.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 12482 y notificado por fijación en lista el 11 de agosto de 2011 se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico visibles a folios 391 a 396 del cuaderno administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión, para la concesión de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 04-106910-00020-0000 del 27 de octubre de 2011, respondió oportunamente el requerimiento formulado, y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 24 (Fls. 403 a 405) que reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

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

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 24 contenidas en los folios 403 a 405, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 50125

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/ 04-106910

consideraciones:

6.1. Oposición presentada.

La sociedad opositora afirma que la solicitud presentada no es novedosa ni tiene nivel inventivo, a la luz de los siguientes documentos: el catálogo del producto ALL IN GUM de CAFOSA, la información técnica del producto de CAFOSA, el artículo publicado en la revista Manufacturing Confectiones de noviembre de 2000 denominado "*Using Confectionary equipment to Manufacture Chewing Gum*" y la declaración suscrita por el técnico en chicles en Colombina S.A., el Señor John Jairo Lenis T.

Al respecto, cabe indicar que en el memorial de la opositora (Fls. 219 y 220) no se encuentra argumentación técnica alguna que permita considerar la ausencia de alguno de los requisitos de patentabilidad. Lo enunciado allí corresponde a citas jurídicas relacionadas con el tema de patentes, pero no existe demostración técnica alguna de la falta de novedad o de nivel inventivo de la solicitud objeto de estudio.

Por otra parte, el documento "*Using Confectionary equipment to Manufacture Chewing Gum*" de noviembre de 2000 no relaciona procedimiento alguno que sea similar al reivindicado en la presente solicitud. Si bien en dicho documento se relacionan gomas de mascar en forma de polvo, tales como las que desea proteger la solicitante en las reivindicaciones 19 y siguientes, las modificaciones realizadas en el nuevo capítulo reivindicatorio llevan a una goma de mascar con características explícitas derivadas del procedimiento, que difieren notablemente de las contenidas en el documento mencionado.

Por su parte, los documentos de CAFOSA no relacionan una fecha para el estado de la técnica, no muestran un procedimiento similar a lo revelado en esta solicitud y relacionan que se puede hacer una goma de mascar comprimida partiendo de una goma de mascar en polvo. Sin embargo, no explican las características del proceso para llevarlo a cabo.

Frente a la declaración del señor John Jairo Lenis, cabe decir que allí no se encuentra argumento alguno que permita considerar que la presente solicitud carece de los requisitos exigidos por la legislación. Aún más, en dicha declaración se afirmó que se desconocen "*los detalles del proceso para la elaboración de productos de confitería...*" por lo que puede entenderse que, por el contrario, se estaría avalando la patentabilidad de la solicitud.

De acuerdo con lo expuesto, los argumentos presentados por la sociedad opositora no prosperan como elementos que permitan desvirtuar la patentabilidad de la solicitud que aquí se analiza.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 50125

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/ 04-106910

6.2. Objeto de la invención

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar una goma de mascar con alta masticabilidad sin la necesidad de usar agentes de masticación y coadyuvantes de granulación.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un método para la preparación de goma de mascar por compresión a partir de una goma de base suave, previa obtención de un material particulado.

6.3. Determinación del estado de la técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad invocada, es decir, el 05 de abril de 2002.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

No.	Documento	Título	Fecha de publicación
D13	US 4161544	"Process for making a pourable material for chewing gum"	17-07-1977
D16	US 4698223	"No-calorie, non-cariogenic chewing gum composition"	06-10-1987

El documento D13 divulga un método para realizar gomas de mascar por compresión donde, inicialmente, se mezcla la goma base con el edulcorante y se selecciona el tamaño de partícula para dar la forma final de la goma de mascar (Abstract y Col. 2, líneas 12 a 16, Fl. 307).

El documento D16 divulga una composición de goma de mascar que incluye una goma base con índice de penetración entre 10 y 25 o de 32 medidos de acuerdo con la norma ASTM 1321 (Col. 1, líneas 32 a 40, Col. 3, líneas 26 a 28, y Col. 4, líneas 39 a 56, Fls. 370 y 371).

6.4. Nivel Inventivo.

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la 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"*.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 50125

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/ 04-106910

En el presente caso, el procedimiento reclamado en la solicitud no tiene nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 se refiere a: *"Método para producir goma de mascar en forma de polvo, constituido sustancialmente por las siguientes etapas: a) mezclar una goma básica suave con al menos un edulcorante y, opcionalmente, al menos otro ingrediente de goma de mascar típico, a una temperatura entre 35 y 75°C b) Enfriar la mezcla así obtenida a una temperatura entre 0 y -40°C, c) Moler y posteriormente tamizar la mezcla así obtenida para dar un polvo que tiene un tamaño de partícula menor de malla 10, d) opcionalmente mezclar el polvo así obtenido con al menos un agente de anti-glutinante, e) opcionalmente mezclar el polvo así obtenido con uno o más edulcorantes, saborizantes, colorantes, ácidos alimenticios, u otros aditivos. f) comprimir la mezcla así obtenida. Caracterizado porque la goma básica suave se caracteriza por un índice de penetración, en 1/10 mm que es mayor a 15 y, preferiblemente, mayor a 18, medido de acuerdo con la norma ASTM D1321-97"* (Fl. 403).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en los documentos D13 y D16, que representan el estado de la técnica:

Características técnicas esenciales	D13	D16
Método para producir goma de mascar en polvo.	Método para fabricar un material fluido para goma de mascar (Resumen).	Composición de goma de mascar (Resumen).
Mezclar una goma básica suave con al menos un edulcorante y, opcionalmente, con otro ingrediente de goma de mascar típico.	Mezclar por 1 a 15 minutos material base seco y material azucarado (Col. 1, líneas 43 a 50).	No se menciona
Realizar la mezcla anterior a una temperatura entre 35 y 75°C.	La mezcla anterior se realiza entre 60 y 120°C (Col. 1, línea 45).	No se menciona
Enfriar la mezcla así obtenida a una temperatura entre 0 y - 40°C.	La mezcla obtenida se enfría entre -5°C y 30°C (Col. 1, líneas 50 y 51).	No se menciona
Moler la mezcla obtenida.	Desintegración de los grumos por la misma etapa de mezclado (Col. 2, líneas 40 a 42).	No se menciona

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 50125

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/ 04-106910

Tamizar por una malla 10.	El tamizado es llevado a la máquina de tableado sobre una criba vibratoria (malla cercana a 1 mm). La porción de goma que no pasa la malla se reprocesa (Col. 2, líneas 44 y 45).	No se menciona
Opcionalmente mezclar con otros aditivos.	Se adiciona un saborizante (Col. 2, líneas 37 a 39).	No se menciona
Comprimir la mezcla así obtenida.	Se comprime la mezcla en la forma deseada (Col. 2, línea 45).	No se menciona
Caracterizado porque la goma suave tiene un índice de penetración en 1/10 mm mayor a 15, preferiblemente mayor a 18, medido de acuerdo a la norma ASTM D1321-97.	No se menciona	Las gomas base utilizadas para fabricar gomas de mascar tienen un índice de penetración entre 10 y 25 o 32 medida con la norma ASTM D1321 (Col. 1, líneas 25 a 40 y Col. 3, líneas 26 a 28).

Los documentos D13 y D16 se consideran el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1, porque divulgan, en el caso de D13, un proceso para producir una goma de mascar en polvo y, en el caso de D16, una composición de una goma de mascar.

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y el documento D13 es que la reivindicación reclama un método para producir goma de mascar en polvo empleando una goma de base suave con índice de penetración mayor a 15, mientras que la anterioridad no lo menciona, y la diferencia entre la reivindicación 1 y el documento D16 es que la reivindicación reclama un método para producir goma de mascar, mientras que la anterioridad no lo menciona.

El efecto técnico que genera esta diferencia es que permite la fabricación de una goma de mascar comprimida con las mismas características de masticabilidad en el tiempo.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿cómo obtener gomas de mascar comprimidas como se menciona en D13 a partir de una goma de base suave y que tengan las mismas características de masticabilidad en el tiempo y por lo tanto más eficiente?

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 50125

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/ 04-106910

Ahora bien, el documento D16 da a conocer gomas base con un índice de penetración de 10 a 25 medido de acuerdo con la norma ASTM D1321, enfatizando que la masticabilidad del producto final se logra por la matriz de azúcar e ingredientes y que, como consecuencia, un experto que formule gomas de mascar lograría el óptimo balance entre la cantidad y la calidad de la goma de base suave (obtenida esta característica a partir de la mezcla de polímeros duros como el poli-isobutileno con suavizantes como los aceites vegetales y/o emulsificantes), la matriz de azúcar y los ingredientes saborizantes utilizados, para lograr una mascabilidad constante con el tiempo (Col. 1, líneas 44 a 51 y Col. 4, líneas 10 a 37, folios 370 y 371). Adicionalmente, se debe tener en cuenta que el objeto de la presente solicitud es obtener una goma de mascar en forma de polvo, y como es conocido por una persona medianamente versada en la materia, que desarrolle gomas de mascar, que para darle forma a un polvo se utiliza la compresión, etapa en la cual para darle forma a un material en polvo se ajustan parámetros como la presión y el tiempo de acción de un elemento que ejerce dicha presión para darle consistencia y tamaño a una cantidad de material, teniendo en cuenta, además, las propiedades del material en polvo a compactar, como lo son el tamaño de partícula, cohesividad y lubricación, propiedades que son otorgadas por la composición¹ y las etapas anteriores de molienda (Fls. 219 a 222).

Asimismo, como la solicitante afirma, *"El desempeño reivindicado en la presente invención se alcanza con el uso de gomas 'suaves' que elevan los productos con un perfil de masticación placentero que es comparable o sino mejor que aquel de los productos convencionales"* (folio 54, Párr. 2), es claro que la composición de la goma de base suave es la que le da un perfil de masticación placentero que es lo que busca la solicitud y no el proceso de obtención de la goma de mascar en polvo comprimida y, adicionalmente, la solicitante expresa que *"Es importante recalcar que los valores dados anteriormente son significativos solo a los ejemplos anteriores y variaciones en la composición de la goma básica que puede guiar a resultados apreciablemente diferentes. Aunque las gomas básicas tienen otras formulaciones diferentes a las dadas anteriormente son utilizadas convencionalmente para la preparación de goma de mascar de alta calidad mediante métodos convencionales en formatos convencionales, es decir, barras, o grageas, ellas no tienen las características de suavidad poseídas por las gomas básicas con la formulación dada anteriormente"* (Fl. 54, Párr. 3), enfatizándose así la importancia de la composición y no del método de fabricación.

—

¹ Levin, Michael. Pharmaceutical Process Scale-Up. Marcel Dekker Inc. New York. 2001.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 50125

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/ 04-106910

En consecuencia, una persona normalmente versada en la materia incluiría la goma de base suave en el proceso de la anterioridad D13, esperando, con certeza, lograr el método de producir goma de mascar a partir de una goma de base suave por compresión, previa obtención de un material particulado, como lo es el método de la reivindicación 1 de la solicitud, lo cual es considerado obvio y, por lo tanto, sin altura inventiva.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 a 24 no mencionan características adicionales que hagan inventiva la solicitud, se considera que tales reivindicaciones tampoco tienen nivel inventivo, ya que D13 divulga el tamaño de partícula de 1 mm que es menor al tamaño de partícula que corresponde a una malla 14, la cual es de 1.4 mm o 1.18 mm dependiendo de la referencia (Col. 2, líneas 44 y 45, Fl. 307), y D16 divulga composiciones de goma de base suave que contienen elastómeros como poli-isobutileno, copolímeros de isobutileno-isopreno acompañados de acetato de polivinilo, aceites vegetales hidrogenados o parcialmente hidrogenados, edulcorantes como el aspartame o el sorbitol, emulsificantes como mono y diglicéridos, cera, resina y antioxidante, además, entendiéndose que para poder pulverizar un material que a temperatura ambiente es elastómero, se debe disminuir la temperatura hasta el punto que sea quebradizo (Col. 2, líneas 8 a 11, Col. 2, líneas 22 a 63 y Col. 3, líneas 1 a 31, Fls. 370 y 371).

En referencia al argumento de la solicitante, el cual expresa que la reivindicación 1 presenta claridad, cabe reiterar que el índice de penetración 1/10 mm que corresponde a una materia prima, con un valor mayor a 15 y, preferiblemente, mayor a 18 de acuerdo con la norma ASTM D1321-97, es un resultado a obtener y está sujeto a la composición de la goma de base suave o dura, lo cual no está permitido. Lo anterior, es definir una reivindicación por el resultado a obtener, y equivaldría a establecer el problema técnico a resolver de una formulación, por lo que el alcance de la reivindicación incluiría no solo la solución propuesta por la solicitante, sino todas las alternativas presentes y que lleguen a ese resultado. Se le recuerda a la solicitante que una invención debe definirse por las características técnicas esenciales estructurales.

En referencia al argumento de la solicitante, según el cual la reivindicación 1 no es una reivindicación de uso, es preciso indicar que la Oficina encuentra que a la composición que origina una goma de base suave, y que está divulgada en la patente US 4698223 (Documento D16), se le está dando un uso, cuando la solicitante afirma que el efecto de su invención se evidencia por el uso de gomas "suaves": *"El desempeño reivindicado en la presente invención se alcanza con el uso de gomas 'suaves' que elevan los productos con un perfil de masticación placentero que es comparable o sino mejor que aquel de los productos convencionales"* (folio 54, Párr. 2). Tal cómo está contemplado en el artículo 14 de la decisión 486, los usos no son susceptibles de protección vía patente de invención,

Página 7 de 9

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 50125

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/ 04-106910

toda vez que se protegen los productos o procedimientos, donde el producto está correctamente definido por su conformación o su composición y los procedimientos por la serie de etapas que inciden sobre una materia (sólida, líquida o gaseosa) para la obtención de un producto. Así las cosas, la reivindicación 1, visible a folio 403, no puede ser objeto de patente de acuerdo con lo establecido con la norma mencionada.

Finalmente, se reitera la falta de unidad de invención de la solicitud, comoquiera que entre las tres reivindicaciones independientes no existe un único concepto común inventivo. Cabe aclarar, que si bien existe entre dichas reivindicaciones un elemento en común (el objetivo de la solicitud, que es *"la producción de goma de mascar"*), éste no puede considerarse como el concepto común inventivo, al no corresponder a una característica técnica esencial inventiva de la reivindicación 1.

En ese orden de ideas, la presente solicitud presenta los siguientes grupos:

- Grupo I: Reivindicaciones 1 a 20. Método para producir goma de mascar en forma de polvo y la goma de mascar producida.
- Grupo II: Reivindicaciones 21 a 24. Producto de goma de mascar recubierto

En referencia al argumento de la solicitante según el cual en el análisis de nivel inventivo *"lo que en realidad trata de solucionar el inventor es cómo obtener gomas de mascar comprimidas que tengan las mismas propiedades de las gomas de mascar obtenidas por extrusión"*, esta Oficina observa que en la descripción, especialmente en los ejemplos, no se comparan los métodos de compresión y extrusión, por lo cual no es posible para el examinador identificar un efecto técnico inesperado en la goma de mascar obtenida, ya que la masticabilidad depende de la composición de la goma de mascar y no del método empleado, estableciéndose así como solución al problema la obtención de una goma de masticabilidad constante.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por la doctora Luz Helena Adarve Gómez, quien actúa en calidad de apoderada de la sociedad Colombina S.A., de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "GOMA DE MASCAR EN FORMA DE POLVO Y UN MÉTODO DE PREPARACIÓN".

Página 8 de 9

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 50125

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/ 04-106910

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la doctora Dilia María Rodríguez D'Aleman, en su calidad de apoderada de Gum Base Co. S.p.A, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los cinco 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 24 Ago 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSE MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctora

Doctora

DILIA MARÍA RODRÍGUEZ D'ALEMÁN

notificaciones@clarkemodet.com.co

Doctora

LUZ HELENA ADARVE GÓMEZ

infopi@cardenasycardenas.com

Elaboró: Jorge Eduardo Cortazar Gomez ✓

Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro ✓

Revisó: Laura Victoria Camacho Castellanos ✓

Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia ✓

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓