

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 29492

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-106910

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. 50125 del 24 de agosto de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada: "GOMA DE MASCAR EN FORMA DE POLVO Y UN MÉTODO DE PREPARACIÓN", con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 11 de octubre de 2012 con el No. 04-106910 00024 0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad GUM BASE CO, SPA, por intermedio de apoderado interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Manifiesta el recurrente que "el examinador no está teniendo en cuenta los obstáculos técnicos que no permitían, al momento del desarrollo de la presente invención, obtener una goma en polvo para compresión. Si bien es cierto que las características de los procesos de compresión son evidentes para cualquier experto con habilidad ordinaria en la materia, la obtención del material particulado que se va a comprimir no lo es."

Considera que, para el caso en cuestión, "la barrera técnica no es, como parece interpretarlo el examinador, la compresión del producto sino la obtención del material particulado para comprimir. Como es bien sabido por el experto con habilidad en la materia, los procesos de molienda o trituración son exotérmicos generando, en ocasiones, grandes cantidades de calor. Ahora bien, se debe tener en cuenta que la goma base empleada en la fabricación de gomas de mascar tiene por defecto un punto de fusión muy bajo, lo que hace que el proceso de obtención de material particulado partiendo de dichas gomas sea algo complejo."

Señala, por otra parte, que la anterioridad D13 "corresponde a un ejemplo típico de lo que era una formulación de goma de mascar ampliamente conocida y empleada en el estado del arte, al momento del desarrollo de la presente invención. Un experto con habilidad en el arte de la fabricación de gomas de mascar, no tendría ningún inconveniente en observar que dicha formulación no es susceptible de molienda para obtener un polvo que sea comprimible. La diferencia entre la presente solicitud y la anterioridad D13 es que dicha anterioridad enseña una formulación de goma de mascar para verter en moldes, lo cual significa que no posee las condiciones de firmeza necesarias para someterla a un proceso de molienda como la goma de la presente

Página 1 de 4

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 29492

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-106910

solicitud."

La anterioridad D16, añade, *"también constituye un ejemplo de lo que es una goma de mascar ampliamente conocida y utilizada en el estado del arte al momento del desarrollo de la presente invención. La diferencia entre la anterioridad D16 y la presente solicitud, es que la formulación de la anterioridad busca desarrollar una goma que no tiene azúcar, no genera caries y no tiene calorías. En ningún momento se plantea en dicha anterioridad que la goma desarrollada vaya a ser triturada."*

En vista de lo anterior, señala, *"la única forma en que un experto con habilidad en el arte de la fabricación de gomas de mascar pueda llegar de manera obvia a la solución propuesta en la presente solicitud es conociendo la invención en estudio. Si bien es cierto que la anterioridad D16 enseña el uso de gomas suaves, los motivos por los cuales hace uso de las mismas son completamente diferentes a los planteados en la presente solicitud. Como se puede observar en la anterioridad D16, la razón para emplear gomas base suaves es para evitar que la goma se adhiera demasiado a los dientes y pueda dañarlos o arrancar amalgamas, no para facilitar el procesamiento de la formulación."*

Concluye la recurrente que *"Ni la anterioridad D13 ni la anterioridad D16 divulgan la información necesaria para que el experto con habilidad ordinaria en la materia pudiera derivar de manera obvia que el uso de una goma base suave era la solución ideal para resolver el problema de obtener gomas de mascar por compresión que tuvieran las mismas propiedades sensoriales de las gomas de mascar obtenidas por extrusión, como es el caso de las gomas de mascar de la anterioridad D16."*

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

En cuanto se refiere al argumento según el cual el examinador *"no está teniendo en cuenta los obstáculos técnicos que no permitían, al momento del desarrollo de la presente invención, obtener una goma en polvo para compresión. Si bien es cierto que las características de los procesos de compresión son evidentes para cualquier experto con habilidad ordinaria en la materia, la obtención del material articulado que se va a comprimir no lo es..."* se advierte que teniendo en cuenta el objeto ahora reivindicado, es un hecho que el documento antecedente D13 es el más cercano a la invención en estudio, en donde la característica diferente es que la goma de la invención 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 y, por lo tanto, dicho documento se combina con el documento D16 para obtener el efecto técnico que genera dicha característica, que es la de permitir la fabricación de una goma de mascar comprimida con las mismas características de masticabilidad en el tiempo. Por la anterior razón, el examinador

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 29492

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-106910

eligió la combinación de los dos documentos y no sobre las condiciones de firmeza necesarias para someterla a un proceso de molienda, características que corresponden a resultados y no a características técnicas para hacer una debida comparación.

En cuanto al documento D16, en el cual se 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 (folio 395), corresponde al documento que aporta el efecto técnico 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, la matriz de azúcar y los ingredientes saborizantes utilizados, para lograr una masticabilidad constante con el tiempo (folio 395). Cabe precisar que no se está discutiendo, en este caso, si la formulación de la anterioridad busca desarrollar una goma que no tiene azúcar, no genera caries y no tiene calorías; se están comparando las características técnicas reivindicadas en la solicitud y el efecto técnico que resuelve el documento D16.

Frente a la conclusión del recurrente en el sentido que *"Ni la anterioridad D13 ni la anterioridad D16 divulgan la información necesaria para que el experto con habilidad ordinaria en la materia pudiera derivar de manera obvia que el uso de una goma base suave era la solución ideal para resolver el problema de obtener gomas de mascar por compresión que tuvieran las mismas propiedades sensoriales de las gomas de mascar obtenidas por extrusión, como es el caso de las gomas de mascar de la anterioridad D16..."*, advierte la Oficina que el problema técnico que pretende resolver la invención es: ¿Cómo obtener gomas de mascar comprimidas a partir de una goma de base suave y que tengan las mismas características de masticabilidad en el tiempo? A partir de esto se cita el documento D16, pues una persona normalmente versada en la materia incluiría la goma de base suave revelada en D16 en el proceso de la anterioridad D13, esperando lograr el método para producir goma de mascar a partir de una goma de base suave por compresión, previa obtención de un material particulado.

Ahora, las características que menciona el recurrente que comprende la goma de la invención, como son: combinar todos los ingredientes en un mezclador, moler dicha mezcla a baja temperatura, obtener una distribución de partículas deseada, comprimir dichas partículas en una tableta y garantizar que dicha tableta tiene las mismas propiedades sensoriales de una goma de mascar obtenida por extrusión; son características que se mencionan en el documento más cercano, el D13, esto es: mezclar el material base seco y el material azucarado, desintegración de los grumos, el enfriamiento de la mezcla y la compresión (folios 394 y 395), las cuales se evidencian en el análisis de las diferencias con respecto al estado de la técnica del Oficio 12482 del 11 de agosto de 2011.

Por todo lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de

Página 3 de 4

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 29492

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-106910

nivel inventivo; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

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

RESUELVE:

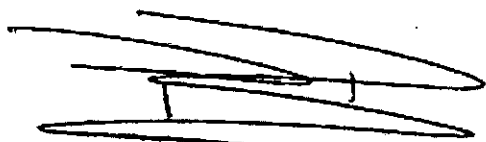
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 50125 del 24 de agosto de 2012, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad solicitante GUM BASE CO. S.P.A., entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., el 22 May 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora
Dilia Rodríguez D'aleman
notificaciones@clarkemodet.com.co

Elaboró: Jesus Fernel Garcia Garcia ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓