

29242

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 29242
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. N° PCT/05-091264

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

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 9 de septiembre de 2005, con el número 05-091264, por el doctor Jaime Eduardo Delgado Villegas, en su calidad de apoderado de FRITO – LAY NORTH AMERICA, INC., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "METODO PARA REDUCIR LA FORMACION DE ACRILAMIDA EN ALIMENTOS PROCESADOS TERMICAMENTE", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2004/03448 del 6 de febrero de 2004.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma, en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que el doctor Álvaro Correa Ordóñez, mediante escrito radicado el 9 de febrero de 2006, informó el cambio de apoderado en el presente trámite, toda vez que presentó documento que acredita su condición de apoderado de la sociedad solicitante.

CUARTO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al solicitante mediante Oficio No. 8737, notificado el 31 de julio de 2009, para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

QUINTO: Que el solicitante, mediante escrito radicado el 11 de diciembre de 2009, atendió oportunamente al requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Con esta respuesta, allegó nuevo capítulo reivindicatorio, el cual se ajusta a las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la mencionada Decisión 486.

SEXTO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se 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".

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 29242
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. N° PCT/05-091264

SEPTIMO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 20, contenidas en los folios 343 a 345, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

7.1. Objeto de la invención

El objeto de la presente solicitud se refiere a un método para disminuir el nivel de acrilamida, producida por el procesamiento térmico de un pasabocas fabricado a partir de una masa, que comprende un material que tiene asparagina libre, comprendiendo dicho método los pasos de: a) adicionar un catión, que tiene una valencia de al menos 2, a dicha masa; y, b) procesar térmicamente dicha masa para producir un pasabocas de papa o un pasabocas de maíz.

El problema técnico planteado es la necesidad de proporcionar productos alimenticios procesados sin acrilamida.

7.2. Determinación del estado de la técnica

7.2.1. Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 21 de febrero de 2003, que corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud US No. 10/372.154.

La fecha de la prioridad fue tomada en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra a folio 354 del expediente en estudio.

7.2.2. Documentos del estado de la técnica

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el documento US 2002/0015759, titulado "Nutritionally balanced traditional snack foods", publicado el 7 de febrero de 2002, anterior a la fecha de la prioridad invocada y relacionado con la materia de la solicitud en estudio.

7.3. Nivel inventivo

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la misma 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 N° 29242
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. N° PCT/05-091264

El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la misma Decisión, comprende *"todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida"*.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recientemente ha dicho sobre este requisito lo siguiente:

"Como segundo requisito, adicional al de la novedad, se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Este requerimiento es desarrollado por el artículo 4 de la Decisión 344 que presupone el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia.

Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

(...)

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado.

Este Tribunal, al respecto, manifiesta que 'Tal y como lo establece Gómez Segade (...) el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye 'un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica', actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica. Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica (...)' [11]".¹

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 29242

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. N° PCT/05-091264

Visto lo anterior, se advierte que el método para disminuir el nivel de acrilamida reivindicado carece de nivel inventivo, porque a los ojos de un experto medio en la materia, la información obtenida a partir de las anterioridades citadas le sugiere el método reivindicado.

En efecto, la presente solicitud pretende proteger un método que comprende:

- Tomar una masa que puede generar acrilamida.
- Adicionar un catión, que tiene una valencia de al menos 2, a dicha masa; y,
- Procesar térmicamente dicha masa para producir un pasabocas de papa o un pasabocas de maíz.

7.3.1. El técnico medio en la materia

Según el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina “[e]l experto medio deberá poseer experiencia y contar con un saber general en la materia y con una serie de conocimientos en el campo específico de la invención” (Proceso 43-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 870 de 9 de diciembre de 2002, caso: FORMULACIONES DE PEPTIDOS HIDROSOLUBLES DE LIBERACIÓN RETARDADA)²”.

En el presente caso, el experto medio puede ser un ingeniero químico con formación y experiencia en procesos alimenticios.

7.3.2. Diferencias entre el estado de la técnica y la solicitud en estudio

El método reivindicado en la solicitud consiste en tomar una masa que puede generar acrilamida (preámbulo), que se caracteriza por (1) agregar un catión de valencia de por lo menos 2 y (2) por procesarlo térmicamente.

Por su parte, el documento US2002/0015759, busca preparar un pasabocas, el cual puede ser de papas o maíz, al que se le agregan cationes de valencia dos o tres y son sometidos a procesos térmicos (Fl. 368, párrafo 009 o el ejemplo 21, por citar solo dos apartes del documento y el Fl. 359, página 13).

Las diferencias entre los dos documentos pueden relacionarse así:

- No es explícito que el compuesto a ser tratado genere acrilamida. No obstante, sí es sugerida su aparición (ver página 14, Fl. 369, del documento en mención). Debe acotarse que lo anterior es lo que el solicitante quiere lograr.

² Proceso 174-IP-2004
Página 4 de 9

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 29242
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. N° PCT/05-091264

- Los objetivos a lograr de los dos documentos son diferentes. La solicitud tiene como objetivo la disminución de acrilamida en el alimento terminado después de ser tratado térmicamente y la anterioridad lograr un pasabocas más saludable.

7.3.4. Valoración de las diferencias

Una persona normalmente versada en la materia, conoce que la papa o el maíz, que son empleados para fabricar pasabocas, al ser tratados térmicamente generan acrilamida. Adicionalmente, científicos suecos en el año 2002³, encontraron que alimentos procesados térmicamente (especialmente papa y maíz) generaban el compuesto acrilamida, altamente cancerígeno. Luego, al hablar la anterioridad, que trabaja con papa o maíz, inmediatamente un técnico, a partir de 2002, relaciona dichos alimentos, tratados térmicamente, con la acrilamida.

Si bien los objetivos a lograr de la solicitud y la anterioridad son diferentes, debe notarse que en las dos se enumeran los mismos pasos que el solicitante considera nuevos; es decir, ambos relacionan la adición de cationes con valencia superiores a 2 y los dos tratan térmicamente sus productos. Ahora bien, es claro que la solicitud reproduce en lo sustancial lo referido en la anterioridad; para la época en que se redactó la anterioridad no se sabía del compuesto cancerígeno acrilamida y por consiguiente papa o maíz tratados térmicamente no eran considerados como un problema, pero la adición de cationes (en especial los iguales o mayores a dos), se empleaba y se conocía que era beneficioso para la salud (ver objetivo de la anterioridad). El único cambio planteado por el solicitante, radica en cambiar el problema técnico, pero la función que ejercen los cationes ya era comúnmente trabajada para productos basados en papa o maíz, al ser procesados térmicamente. Luego, el resultado esperado en ambos casos es el mismo, así no lo haga explícito la anterioridad, dado que para cuando se publicó dicha anterioridad, como ya se dijo, no era conocida la presencia de acrilamida.

De lo anterior se tiene que antes de presentarse la solicitud, se conocía que la adición de cierto tipo de cationes a compuestos basados en papa o maíz, antes de un tratamiento térmico, permitía productos más saludables, algo que es lo mismo que presenta la solicitud en estudio.

En el presente caso, la función, los medios y el resultado revelados por esta solicitud ya forman parte del estado de la técnica⁴. En consecuencia, el objeto de

³ "Health Implications of Acrylamide in Food". Report of Joint FAO/WHO Consultation WHO Headquarters, Geneva, Switzerland, 25-27 June 2002 (Fl. 370 y 371)

⁴ Tribunal Andino, Proceso 13-IP-2004: "si el objeto de la invención reproduce, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forma parte del estado de la técnica, aquél no tendrá nivel inventivo".

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 29242

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. N° PCT/05-091264

la solicitud carece de nivel inventivo, por lo tanto no cumple con lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

7.4. Sobre la respuesta del solicitante

Con relación a los argumentos del solicitante, allegados con motivo de la notificación de fondo, se determinó que:

El solicitante trae a colación el Manual Andino de Patentes y un pronunciamiento del Tribunal Andino de Justicia, y al respecto afirma que *“el hecho de que una herramienta conocida en el estado de la técnica sea utilizada como mecanismo general para llegar a un resultado, no necesariamente convierte su utilización (...) en evidentes para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente. (...) Lo anterior cobra mayor importancia cuando en un análisis objetivo de la presente invención se aprecia que ninguno de los documentos citados se encontraba dirigido a solucionar el problema de reducción del contenido de acrilamida”*.

Al respecto, se remite al solicitante al numeral 7.3.4. de la presente resolución, donde se concluye que si bien el problema técnico de la solicitud es diferente al planteado por el antecedente, este divulgaba previamente los pasos que desarrolla el método acá reivindicado.

Cabe recordar, que si el objeto de la invención reproduce, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forma parte del estado de la técnica, aquél no tendrá nivel inventivo⁵.

Ahora bien, tal como se sustentó, el objeto de la invención de la presente solicitud reproduce, en lo sustancial, (la parte característica se encuentra toda en la anterioridad), la función (los cationes siempre han servido para controlar la formación de acrilamida, así solo se haya descubierto esta función hasta después del 2002), los medios y el resultado lo revelado en la anterioridad. La única diferencia entre la presente solicitud y la anterioridad es el problema planteado. Sin embargo, el método que el solicitante pretende reivindicar ya había sido desarrollado con anterioridad, de tal manera carece de nivel inventivo.

Por su parte, el solicitante, a manera informativa, presenta un listado de patentes que se han concedido y al respecto señala que *“por tratarse de una pregunta fáctica la determinación de la existencia de novedad y nivel inventivo, las decisiones de otras oficinas de patentes constituyen un antecedente persuasivo en la materia y no pueden de ninguna manera pasarse por alto”* (FI. 340).

⁵ Proceso 13-IP-2004
Página 6 de 9

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 29242
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. N° PCT/05-091264

Al respecto, cabe citar que, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, se negaron los argumentos esgrimidos por el mismo solicitante a favor de los requisitos de patentabilidad de la solicitud. Finalmente, se denegó la patente solicitada.

Lo anterior, precisamente se funda en los principios de territorialidad y de autonomía que rigen en materia de patentes, mediante los cuales los derechos de propiedad industrial se circunscriben al ámbito geográfico y normativo en el que se concedieron, de tal manera que cada país es autónomo al momento de conceder o denegar un privilegio de patente de invención.

Así mismo, es pertinente recordar el principio de independencia en relación con el estudio de patentabilidad que realizan otras oficinas de patentes. Este principio significa que: *"cada país miembro juzgara la validez de las patentes que otorgue conforme a sus reglas generalmente aplicables a tales patentes, sin alterar sus efectos en función de las reglas o estado jurídico que correspondan a la misma invención patentada en otros países de la Unión o fuera de esta"*⁶.

Al respecto, señala el Tribunal de Justicia Andina:

"El sistema de otorgamiento de patentes que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia y es así (...) como regula el procedimiento para la obtención de una patente e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el trámite del procedimiento y del respectivo examen de patentabilidad.

Que se haya obtenido una patente de invención en un País Miembro no significa que indefectiblemente se deba conceder dicha patente de invención en Otro País Miembro, así como si se ha negado la solicitud de patente de invención en un País Miembro se deba negar igualmente en otro.

Lo mismo ocurre en relación con patentes obtenidas en países no miembros de la Comunidad Andina".

Continúa señalando el Tribunal:

"No se está afirmando que la oficina de patentes no tenga límites a su

⁶ Proceso 51 IP 2008, refiriéndose a convenio de París, el Dr. Guillermo Cabanellas.
Página 7 de 9

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° ^{NO} 29242
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. N° PCT/05-091264

actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones. Lo que está diciendo es que la oficina de patentes tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de patentabilidad de conformidad con la normativa vigente y teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos”⁷.

Así las cosas, cada oficina de patentes es autónoma de realizar los análisis correspondientes y según los resultados, tomar una decisión, siempre y cuando se cumplan con las disposiciones normativas que regulan la materia.

De otro lado, es preciso resaltar que el solicitante en algunos de sus argumentos trajo a colación apartes del Manual Andino de Patentes. Sobre el particular, la Superintendencia ha sostenido que dicho Manual no es un marco normativo de referencia para el estudio y análisis de patentabilidad de una solicitud en trámite, como quiera que se trata de una guía práctica para la realización del examen de las solicitudes de patentes, dirigida principalmente a los examinadores de las oficinas nacionales de los Países miembros de la Comunidad Andina. Por lo demás, la regulación obligante en materia de propiedad industrial en Colombia es la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina y sus normas complementarias.

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

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “METODO PARA REDUCIR LA FORMACION DE ACRILAMIDA EN ALIMENTOS PROCESADOS TERMICAMENTE”.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Álvaro Correa Ordóñez, en su calidad de apoderado de la sociedad FRITO – LAY NORTH AMERICA, INC., 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 29242
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. N° PCT/05-091264

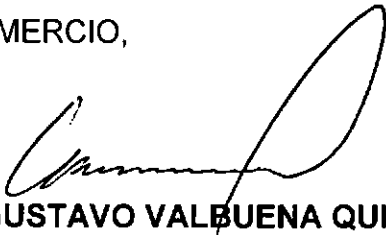
interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

31 MAYO 2010

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
ALVARO CORREA ORDOÑEZ
Avenida 82 No. 10 – 62. Piso 6
Bogotá D.C.

202067
1