

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 61866

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-091264

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 Resolución No. 29242 del 31 de mayo de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación titulada "METODO PARA REDUCIR LA FORMACION DE ACRILAMIDA EN ALIMENTOS PROCESADOS TERMICAMENTE", con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la misma no cumple con el requisito de nivel inventivo, por tratarse de materia que resulta obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 1 de julio de 2010, con el No. 05-091264-00009-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el doctor Álvaro Correa Ordóñez, en su calidad de apoderado de la sociedad FRITO – LAY NORTH AMERICA, INC., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente cita el artículo 45 de la Decisión 486, con el fin de señalar que dicha norma faculta al Despacho para realizar la notificación más de una sola vez, con el fin de permitirle al solicitante ajustar la solicitud a los lineamientos dados por la Oficina. Afirma, que la práctica habitual de la Superintendencia ha sido permitirle al solicitante la intervención en por lo menos dos ocasiones, con el fin de subsanar las fallas que pueda presentar la solicitud y, además, responder a las objeciones efectuadas. Sin embargo, asegura que en el trámite la solicitante fue notificada apenas una sola vez de las objeciones presentadas por la Oficina y en su respuesta se allegaron modificaciones que le permiten a la solicitante superar las objeciones de claridad, unidad invención, novedad y nivel inventivo.

Argumenta, que en la Resolución de negación el Examinador soportó sus argumentos en un documento que no había sido mencionado antes ("*Health Implications of Acrylamide in Food*". Report of Joint FAO/WHO Consultation WHO Headquarters, Geneva, Switzerland, 25- 27 June 2002), razón por la cual un segundo examen de fondo no sólo resulta razonable y correcto para permitirle a la solicitante referirse a este nuevo documento y presentar argumentos que le permitan demostrar al Examinador que en efecto la solicitud sí es inventiva frente a las enseñanzas del documento D2 y del documento titulado "*Health Implications of Acrylamide in Food*", previamente identificado, sino que, además, ha sido la práctica habitual del Despacho.

61866

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 61866

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-091264

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

Frente a los argumentos mencionados en el considerando anterior, es preciso aclarar que la decisión de negar la invención titulada "METODO PARA REDUCIR LA FORMACION DE ACRILAMIDA EN ALIMENTOS PROCESADOS TERMICAMENTE", fue con base en el documento D2, toda vez que comparte el mayor número de características reclamadas y da sugerencias o indicaciones al experto medio en la materia (ingeniero químico con formación y experiencia en procesos alimenticios), mediante las cuales puede obtener la invención reivindicada.

Sin embargo, analizado nuevamente el desarrollo del trámite, se observa que una de las diferencias encontradas con el estado de la técnica (documento D2), al momento de realizar el análisis de patentabilidad, no corresponde a una diferencia técnica, toda vez que consiste en un resultado a obtener con los dos pasos del método reivindicado, como es *"disminuir el nivel de acrilamida producida por el procesamiento térmico de un pasabocas fabricado a partir de una masa que contiene un material con asparagina libre"*, motivo por el cual dicha diferencia no debió tenerse en cuenta, haciéndose necesario realizar otro examen de patentabilidad.

Por otra parte, es preciso aclarar que el documento *"Health Implications of Acrylamide in Food"* fue citado, no como antecedente, sino como sustento de los conocimientos que un experto medio¹ en la materia posee y dispone para predecir el comportamiento (reacciones) entre los aminoácidos y el almidón de la papa y de maíz que, tratados térmicamente, producen acrilamida.

El Examinador en su análisis de nivel inventivo mostró que el experto medio que realizó el examen de patentabilidad se basó en su conocimiento general sobre el estado de la técnica y efectuó las comparaciones con su apreciación en conjunto, determinando que con tales conocimientos existentes se llega a la invención reivindicada.

Finalmente, frente a los argumentos relacionados con la realización de un nuevo examen de fondo, es preciso señalar que, en efecto, el artículo 45 de la Decisión 486 da la posibilidad a la Oficina de notificar al solicitante dos o mas veces, cuando lo estime necesario.

En el caso particular, al evaluar nuevamente el desarrollo del trámite realizado en

¹ "El 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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 61866

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-091264

el presente expediente, se encuentra necesario realizar un nuevo requerimiento con base en el artículo 45 mencionado, como quiera que, a pesar de que el documento D2 afecta el nivel inventivo de la invención reclamada, una de las diferencias encontradas y citadas por el Examinador no corresponde a una diferencia técnica, razón por la cual es necesario realizar un nuevo examen de patentabilidad de la materia reclamada.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la decisión contenida en la Resolución No. 29242 del 31 de mayo de 2010, por medio de la cual se denegó la materia reivindicada en la solicitud en trámite.

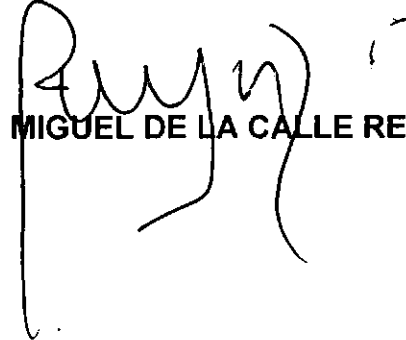
ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, para que se disponga lo relacionado con la práctica del examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

ARTÍCULO TERCERO: 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 no procede recurso alguno, por lo cual queda agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **31 OCT. 2011**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

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

Elaboró: Laura Victoria Camacho C. 
Revisó: Doris Elena Polo C. 
Revisó: José Luis Salazar L. 
Aprobó: José Luis Londoño F. 