

42972

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 7 2912

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. PCT/06-011103

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 ante esta Superintendencia el 6 de febrero de 2006, con el No. 06 - 11103, por la doctora Dilia Rodríguez D'Aleman, en su calidad de apoderada de la sociedad GUM BASE CO. S.P.A., presentó la solicitud de patente de invención titulada "BASE DE GOMA NO PEGAJOSA PARA CHICLE", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2004/007569 del 6 de julio de 2004.

SEGUNDO: Que una vez efectuado el examen de forma, en cuanto los requisitos que debe reunir la solicitud y cumplidas las exigencias legales establecidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT), el reglamento y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se ordenó publicar el extracto.

TERCERO: Que, mediante escrito radicado en esta entidad el 21 de febrero de 2008, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el doctor Darío Cárdenas Navas, en su calidad de apoderado de la sociedad COLOMBINA S.A., presentó oposición fundamentada, la cual cumple los requisitos formales previstos por la normativa andina (Fl. 132).

CUARTO: Que mediante Oficio número 5459, notificado el 25 de abril de 2008, se corrió traslado del documento de oposición a la solicitante para su conocimiento, por el término de 60 días. En consecuencia, mediante escrito radicado el 23 de julio de 2008, la solicitante dio respuesta a la oposición presentada.

QUINTO: 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 a la solicitante mediante Oficio No. 10171, notificado el 4 de septiembre de 2009 y Oficio No. 04833, notificado el 9 de abril de 2010, para que se pronunciara sobre las objeciones realizadas a la descripción de la solicitud, a la claridad, concisión y sustento de las reivindicaciones así como a la falta de unidad de invención, ausencia de novedad y nivel inventivo.

SEXTO: Que la solicitante, mediante escritos radicados el 14 de enero de 2010 y el 30 de junio de 2010, atendió de forma oportuna los requerimientos efectuados a la solicitud y presentó aclaraciones. Así mismo, con la respuesta del 14 de enero la solicitante presentó solicitud para 1 divisional, la cual, luego de verificar los

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 7 29 12

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. PCT/06-011103

requisitos exigidos en el artículo 36 de la Decisión 486, fue aceptada para trámite bajo el expediente: 06-011103A. De igual manera, y mediante el escrito mencionado, la solicitante presentó un nuevo capítulo reivindicatorio para la solicitud inicial, el cual se ajustó a las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

SÉPTIMO: 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*".

OCTAVO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 9 contenidas en los Folios 260 y 261, no cumplen con los requisitos de novedad y nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

8.1. Objeto de la invención

El objeto de la presente solicitud de patente de invención se refiere a una formulación a base de goma que tiene la siguiente composición en porcentaje de peso:

- Elastómeros 9 - 16%
- Emulsificadores y/o auxiliares tecnológicos 25 - 30%
- Adyuvantes 15 - 22%
- Resinas de Terpeno 24 - 28%
- Esteres de Colofonia 9 - 13%
- Antioxidantes 0- 2%

y que no contiene acetato de polivinilo.

El problema planteado en la presente solicitud consiste en proporcionar una goma de mascar mejorada.

8.2. Oposiciones presentadas

8.2.1. Oposición presentada por COLOMBINA S.A.

Como se anunció en el tercer considerando de esta resolución, se presentó escrito de oposición por parte del doctor Dario Cárdenas Navas, en su calidad de apoderado de la sociedad COLOMBINA S.A. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

17 29 12

RESOLUCIÓN N°

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. PCT/06-011103

La opositora argumenta que la solicitud bajo estudio no es nueva ni inventiva y, por tanto, no cumple con los requisitos contemplado en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486. Lo anterior, con base a en lo enseñado por los documentos US2003/124220, US6231896, WO9702009 y el documento de la FDA Federal Register Vol. 66, No. 141.

Afirma la opositora, que los documentos US2003/124220 y US6231896 relacionan formulaciones donde se emplean los mismos componentes de la solicitud bajo estudio con "cantidades similares" en cada uno de los componentes. Así mismo, y a fines de demostrar la ausencia de novedad, cita la descripción de la presente solicitud en donde se reconoce, menciona la opositora, que "[l]a base de goma formulada por la presente invención representa una combinación bien investigada y cuidadosa de las clases de ingredientes utilizados convencionalmente en la producción de base de goma. El único ingrediente que ha sido excluido intencionalmente de la formulación es el acetato de polivinilo" (líneas 1 a 9; Fl.9).

Por otra parte, afirma la opositora que dentro de lo divulgado por los documentos WO9702009 y Federal Register Vol. 66, No. 141, se encuentran las indicaciones y enseñanzas necesarias para llegar a resolver el problema técnico planteado por la presente solicitud. De igual manera, la opositora sugiere que resulta obvio reemplazar acetato de polivinilo por una resina de terpeno; tan es así, afirma la opositora, que el documento WO9702009 lo menciona de forma explícita en las páginas 17 a 23. Así mismo, la opositora menciona que en el documento WO9702009 se enseña que el empleo de agentes plastificantes resulta obvio y que el documento Federal Register Vol. 66, No. 141 enseña su posible uso.

Finalmente, la opositora afirma que la combinación de los documentos WO9702009 y Federal Register Vol. 66, No. 141 es suficiente para afectar la altura inventiva de la presente solicitud.

La sociedad opositora sustenta lo anteriormente expuesto con el fin de que se niegue la patente requerida en la presente solicitud, por no cumplir con los requisitos de novedad y nivel inventivo (Fls. 132 a 143).

8.2.2. Respuesta de la solicitante a la oposición presentada

En relación con la falta de novedad, la solicitante menciona que la presente invención es novedosa sobre las enseñanzas de los documentos US 2003/124220 y US 6231896 toda vez que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la Decisión 486 y en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para que un documento anterior a la solicitud afecte el requisito de novedad, es necesario que lo reivindicado por la solicitud de patente corresponda de forma total con lo revelado en un documento o anterioridad señalada, en otras

Página 3 de 18

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 7 2912

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. PCT/06-011103

palabras, lo que se conoce, a juicio de la solicitante, como novedad absoluta. (Fl. 209, pág. 3 de la respuesta presentada al Oficio No. 6934).

De igual forma, la solicitante menciona que "(...) las cantidades divulgadas por las anterioridades D1 y D2 son extremadamente amplias y abarcan prácticamente todo lo divulgado o conocido en el estado de la técnica. En segundo lugar, ninguna de dichas anterioridades divulga específicamente los porcentajes de la presente solicitud. (...) Por lo tanto los rangos extremadamente amplios de D1 y D2 no afectan de ninguna manera la novedad de la solicitud ya que dichas enseñanzas son claramente generales frente a los rangos específicos divulgados por la solicitud en cuestión".

Para la solicitante, "[l]as anterioridades D1 y D2 no divulgan explícitamente todas las características técnicas esenciales de la invención ya que ninguna enseña o sugiere composiciones de goma base que contienen un mayor porcentaje de resinas naturales que de resinas sintéticas. De hecho, el arte previo citado gira alrededor de las composiciones de goma base que contienen grandes cantidades de resinas sintéticas, las cuales son más fáciles de estabilizar y poseen una mayor vida útil durante el almacenamiento."

Frente al nivel inventivo, la solicitante menciona que "[e]l técnico con habilidad en la materia podrá apreciar que el solicitante ha desarrollado una goma base más natural con un mejor contenido de gomas sintéticas la cual no es pegajosa. Si se observa el arte previo, la única forma de lograr gomas base con menor pegajosidad era o empleando acetato de polivinilo o empleando un mayor contenido de resinas sintéticas. Es claro que la invención en cuestión, es una propuesta sorprendentemente sencilla no divulgada ni sugerida por el arte previo."

8.2.3. Consideraciones de la Oficina

Esta Oficina considera que la Oposición presentada por COLOMBINA S.A. es fundada frente a los documentos, US2003/124220, US6231896, WO9702009 y el documento Federal Register Vol. 66 No. 141, allegados para el análisis de patentabilidad, toda vez que evidencia la falta de novedad de la solicitud porque dan a conocer la materia que se desea proteger.

De igual forma, el documento Federal Register señala expresamente que la FDA autoriza el uso de colofonía y sus derivados para las bases de goma o chicle. Dado que es un documento emitido por una autoridad gubernamental y de repercusión internacional como la FDA, un técnico de nivel medio versado en la materia debería conocer dicha autorización. Lo anterior, implica que para la fecha de la solicitud de patente cualquier persona interesada en el arte referido, ya conocía su uso. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 7 29 12

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. PCT/06-011103

Ahora bien, en cuanto el concepto de novedad absoluta mencionado por la solicitante en su respuesta a la oposición presentada, esta Oficina debe mencionar que difiere de la anterior interpretación, toda vez que la novedad absoluta ha sido definida por Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en los siguientes términos:

*"El concepto de novedad absoluta respecto de una invención implica que para que un invento sea nuevo y no se encuentre en el estado de la técnica, no puede haber sido conocido ni dentro del territorio en el que se solicita la patente, ni en ningún otro país. Es lo que se conoce como el alcance universal de la novedad, pues no basta que un invento sea nuevo y no esté en el estado de la técnica de un territorio dado, sino que tampoco lo esté en el resto del mundo, salvo el año de prioridad a que se refiere el artículo 12 de la Decisión 344. La novedad absoluta, como criterio para determinar la patentabilidad de una invención, se ha venido abriendo camino en el ámbito internacional. (Proceso 1-AI-1996. Sentencia de 30 de octubre de 1996, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 234, de 21 de abril de 1997)."*¹

Tenemos entonces, que el concepto de novedad absoluta hace referencia a que la invención no haya sido divulgada, ni dentro del territorio en el que se solicita la patente, ni en algún otro país. En ningún caso, la novedad absoluta se refiere a la necesidad de que lo reivindicado por la solicitud de patente corresponda de forma total con lo revelado en un documento o anterioridad señalada.

Finalmente, la solicitante en respuesta a la oposición no esgrime argumentos técnicos claros que desvirtúen las afirmaciones hechas por el opositor; la mayor parte del memorial allegado como respuesta a la oposición no constituye una defensa técnica de la solicitud. Se basa en textos que no pueden ser tomados como de obligatorio cumplimiento toda vez que al interior del mismo texto de presentan discrepancias de criterio, por ejemplo, la solicitante sustenta su defensa argumentando que el Manual Andino de Patentes contempla que las anticipaciones del estado de la técnica deben contener explícitamente todas las características técnicas esenciales de la invención. Sin embargo, el mismo documento en otro aparte señala que las características implícitas también deben considerarse. En otras palabras, el Manual Andino de Patentes presenta contradicciones.

En consecuencia, la oposición presentada por COLOMBINAS.A. se encuentra fundada y, en consecuencia, los argumentos presentados serán tenidos en cuenta para efectos de la presente decisión. 

¹ Proceso 51-ip-2008
Página 5 de 18

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 7 2912

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. PCT/06-011103

8.3 Determinación del estado de la técnica

8.3.1. Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha de presentación de la primera solicitud de patente de la cual se reivindica prioridad es el 8 de julio de 2003, que corresponde a la solicitud Europea No. 03425448.2

La fecha de prioridad fue tomada en cuenta para el examen de patentabilidad, según obra a folio 291 del expediente en estudio.

8.3.2. Documentos del estado de la técnica

Teniendo en cuenta los documentos presentados por la opositora y consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento, anterior a la fecha de la prioridad invocada y relacionado con la materia de la solicitud en estudio:

No.	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	US2003/124220	Stabilized chewing gum base	03 – 07 – 2003
D2	US6231896	Chewing gum base stabilized with carnosic acid	15 – 05 – 2001
D3	WO9702009	Chewing-gum for the buccal hygiene and base gum for its preparation	23 – 01 – 1997
D4	FDA, Federal Register Vol. 66, No. 141	Food additives permitted for direct addition to food for human consumption; change in specification for gum or Wood rosin derivatives in chewing gum base	23 – 07 – 2001
D5	US 4588592	Chewing gum product and composition and process for the preparation thereof	13 – 05 – 1986
D6	US 4459311	Process for the preparing gum base	10 – 07 – 1984

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 7 29 12

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. PCT/06-011103

8.3.3 Información derivada de los antecedentes

El documento US2003/124220 (en adelante llamado D1) enseña una formulación de una composición masticable basada en goma, la cual ha sido estabilizada empleando ácido carnósico como antioxidante, dicha formulación contiene:

- Elastómero: 5% a 95% en peso
- Relleno: 1% a 65% en peso
- Resina de terpeno y ésteres de rosina: 0% a 75% en peso.
- Antioxidante (ácido carnósico): 0.0007 a 0.1 partes por cien de resina.
- Lecitina como emulsificantes del ácido carnósico: 0.5% a 40% en peso.

El documento US6231896 (en adelante llamado D2) divulga una formulación de goma base para chicle, la cual ha sido estabilizada empleando ácido carnósico como antioxidante, dicha formulación contiene:

- Elastómero: 5% a 95% en peso.
- Relleno: 1% a 65% en peso.
- Resina de terpeno y ésteres de rosina: 0% a 75% en peso.
- Antioxidante (ácido carnósico): 0.0001 a 1% en peso.
- Lecitina como emulsificante: 0.5% a 40% en peso.

El documento WO9702009 (en adelante llamado D3) enuncia que el ingrediente esencial de la composición de goma de base para chicle es un elastómero (Fl. 177). Así mismo, menciona una serie de elastómeros y enuncia el intervalo en el que estos deben estar en la composición (5 – 30%, preferiblemente 7,5 – 25%). De igual forma, D3 revela emulsificantes empleados en cantidades de hasta 10%, preferiblemente entre 2 y 6%.

Por otra parte, D3 revela monoestearato de glicerol, monoglicéridos acetilados, coco hidrogenado, frijol soya, aceites vegetales de palma, semilla de algodón, lecitina y triacetina en cantidades entre 1 y 20% (Fl. 179) y enseña adyuvantes, como carbonato de calcio, en cantidades hasta en un 50%, preferiblemente un 30% y aún más preferiblemente hasta en un 10% (folio 181).

Así mismo, D3 contiene resinas de terpeno en cantidades entre 5 y 25% (Fl. 178) y esteres de colofonia en cantidades entre 2 y 50%, preferiblemente entre 10 y 35% (Fl. 179). Por último, la anterioridad D3 señala antioxidantes en cantidad hasta de 0.5% (Fl. 182).

El documento FDA, Federal Register Vol. 66, No. 141 (en adelante llamado D4),

Página 7 de 18

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 7 29 12

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. PCT/06-011103

adiciona a la lista de ingredientes permitidos para la fabricación de goma base para chicles algunos materiales empleados como plastificantes.

El documento US 4588592 (en adelante llamado D5) divulga una formulación para una base de goma de mascar que no incorpora acetato de polivinilo (columna 3, líneas 66 y siguientes).

El documento US 4459311 (en adelante llamado D6) divulga una formulación para una base de goma de mascar que no incorpora acetato de polivinilo (columna 5)

8.4. Novedad

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486:

"Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá 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.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40."

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

"el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento.

En este sentido, el "estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 7 29 12

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. PCT/06-011103

*cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo*². Todo ello, desde luego, considerando las excepciones previstas en el artículo 3 de la Decisión 344.

*En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención*³.

En el presente caso, la formulación reivindicada carece de novedad, porque se trata de una materia conocida y divulgada en el estado de técnica.

De acuerdo con la descripción de la solicitud, "los elastómeros en la presente solicitud, incluyen todos los elastómeros generalmente utilizados en la base de goma" (folio 256) como por ejemplo "copolímeros de butadieno-estireno, poliisobutileno, copolímeros de isobutileno – isopreno o naturales tales como, chicle, jetulong, balata, gutapercha, lechi caspi, sorva (...)" combinaciones de ellos, entre otros (folio 256). "Los emulsificadores (sic) y/o auxiliares tecnológicos (sic) incluyen monoestearato de glicerol, monoglicéridos acetilados, coco hidrogenado, frijol soya, aceites vegetales de palma, y semilla de algodón, lecitina y triacetina, los cuales pueden ser utilizados solos o en combinación con otros", (folio 256) por lo que es claro que dichos emulsificantes y/o aditivos no se limitan a los señalados. Los adyuvantes incluyen (no están limitados a estos) carbonato de calcio, carbonato de magnesio, talco, fosfato tricálcico y similares, y también son posibles las combinaciones de los mismos (folio 256).

Por otra parte, "[l]as resinas y/o ésteres de resina de origen vegetal que pueden ser agregadas a esta formulación son resinas de terpeno tales como polímeros de a-pineno, P-pineno, o d-limoneno, derivados de rosina (colofonia), tales como resinas parcial o totalmente hidrogenadas, esteres de glicerol de colofonia natural, esteres de pentaeritritol con rosina (colofonia) natural y esteres (sic) de glicerol con colofonia natural parcialmente hidrogenada, ésteres de pentaeritritol con rosina (colofonia) natural parcialmente hidrogenada, esteres metilo de rosina (colofonia) hidrogenada, esteres (sic) de rosina (colofonia) hidrogenada y glicerol, esteres (sic) de rosina (colofonia) parcialmente dimerizada y glicerol, ésteres de rosina (colofonia) polimerizada y esteres (sic) de glicerol de ácidos de resina de aceite de sebo, los cuales pueden ser utilizados solos o en combinación, siendo

² SALVADOR, Jovani Carmen. Ámbito de Protección de la Patente, Tirant Lo Blanch, Valencia. 2002. En referencia al articulado reflejado en las diversas leyes nacionales europeas.

³ Proceso 13-IP-2010

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 7 29 12

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. PCT/06-011103

particularmente preferidos, las resinas de politerpeno y esteres (sic) de glicerol con rosina (colofonia) natural parcial o totalmente hidrogenada, o mezclas de los mismos. Aún más preferentemente, el componente (d) es una combinación de resinas de terpeno y ésteres de rosina (colofonia)." (Folio 256).⁴

"Los antioxidantes pueden incluir aquellos materiales utilizados convencionalmente en la composición de una base de goma, tales como hidroxianisol butilado (sic), hidroxitolueno butilado (sic), tocoferol, gelato propilo (sic) y similares." Es decir, puede ser BHA y BHT.

Así mismo, es importante resaltar que en la descripción de la presente solicitud se afirma que *"El único ingrediente que ha sido excluido intencionalmente de la formulación es el acetato de polivinilo, ya utilizado ampliamente para la formulación de gomas no pegajosas"*

Ahora bien, realizando una comparación entre el estado de la técnica y lo reivindicado por la presente solicitud se obtiene el siguiente cuadro comparativo:

Solicitud en estudio	D1
Composición a base de goma (porcentaje de peso)	Composición masticable basada en goma
• Elastómeros 9 - 16%	Elastómero 5 – 95% (1)
• Emulsificadores y/o auxiliares tecnológicos 25 - 30%	Emulsificantes y suavizantes 0.5 - 40% (pág. 4, párrafo [0033]; Fl. 161.
• Adyuvantes 15 - 22%	Rellenos 1 – 65% (iguales a los relacionados en la presente solicitud) (pág. 4, párrafo [0034]; Fl. 161)
• Resinas de Terpeno 24 - 28%	Plastificantes entre los que se seleccionan esteres de colofonia y resinas de terpeno 0 - 75 % (pág. 4, párrafo [0030]; Fl. 161)
• Esteres de Colofonia 9 - 13%	
• Antioxidantes 0- 2%	Antioxidantes 0.0001 – 1% (pág. 3, párrafos [0024 y siguientes]; Fl. 160)
y que no contiene acetato de polivinilo.	No contiene acetato de polivinilo

Del anterior cuadro, se evidencia que todos los compuestos que hacen parte de la formulación se encuentran en la anterioridad D1. Además, la función que cumplen cada uno de ellos es la misma en ambos casos. 

⁴ Es importante mencionar que el término denominado por la solicitante como rosina a efectos de la presente resolución será entendido como colofonia. Lo anterior por considerarse un término más apropiado y acorde con la descripción presentada.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 72912
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. PCT/06-011103

Ahora bien, si se realiza la misma comparación con la anterioridad D2 se obtiene:

Solicitud en estudio	D2
Composición a base de goma (porcentaje de peso)	Composición de goma de mascar (porcentaje en peso)
• Elastómeros 9 - 16%	Elastómero 5 - 95% (ver todo el documento)
• Emulsificadores y/o auxiliares tecnológicos 25 - 30%	Emulsificantes y suavizantes 0.5 - 40% (columna 5 líneas 62 y siguientes; Fl. 167)
• Adyuvantes 15 - 22%	Rellenos 1 - 65% (iguales a los relacionados en la solicitud bajo estudio) (columna 6 líneas 60 y siguientes; Fl. 167)
• Resinas de Terpeno 24 - 28%	Plastificantes entre los que se seleccionan esteres de colofonia y resinas de terpeno 0 - 75 % (columna 6 líneas 18 y siguientes; Fl. 167)
• Esteres de Colofonia 9 - 13%	
• Antioxidantes 0- 2%	Antioxidantes 0.0001 - 1% (todo el documento y especialmente columna 5 líneas 40 y siguientes; Fl. 167)
y que no contiene acetato de polivinilo.	No contiene acetato de polivinilo

Del anterior cuadro, se evidencia que todos los compuestos que hacen parte de la formulación se encuentran en la anterioridad D2. Además, la función que cumplen cada uno de ellos es la misma en ambos casos.

Con relación al documento D3, se observa que éste también revela emulsificantes (coinciden con lo revelado en la descripción de la solicitud en estudio) empleados en cantidades de hasta 10 %, preferiblemente entre 2 y 6% (pág. 9; Fl. 180) y lo que se denomina en la presente solicitud como auxiliares tecnológicos (monoestearato de glicerol, monoglicéridos acetilados, coco hidrogenado, frijol soya, aceites vegetales de palma y semilla de algodón, lecitina y triacetina), los cuales pueden ser utilizados solos o en combinación con otros, según la solicitante, se encuentran revelados en D3 en cantidades entre 1 y 20% (pág. 8; Fl. 179). En consecuencia, lo reivindicado como emulsificadores y/o auxiliares tecnológicos entre el 25 - 30% ya se encontraban revelados por D3.

Por otro lado, lo denominado por la solicitante como adyuvantes, como carbonato de calcio, están presentes en la anterioridad D3 en cantidades hasta de un 50%.

Página 11 de 18

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 7 29 12

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. PCT/06-011103

preferiblemente en un 30% y más preferible hasta en un 10%. (pág. 10; Fl. 181).

En consecuencia, lo divulgado en el documento D3 coincide con lo reclamado en la reivindicación 1 de la solicitud bajo estudio (adyuvantes 15 – 22%).

De igual manera, las resinas de terpeno (24 – 28%) reclamadas en la reivindicación 1 se encuentran divulgadas en D3 en cantidades de entre 5 y 25% (pág. 7; Fl. 178).

En cuanto a los ésteres de colofonía (9 – 13%), contenidos en la reivindicación 1, esta oficina advierte que los mismos son previamente divulgados por la anterioridad D3 en cantidades entre 2 y 50%, preferiblemente entre 10 y 35% (pág. 8; Fl. 179).

Así mismo, el documento D3 también señala antioxidantes en cantidad hasta de 0.5% (pág. 11; Fl. 182) y, por lo tanto, coincide con lo reclamado en la presente solicitud, esto es, 0 – 2%.

Por último, la diferencia entre la solicitud en estudio y el documento D3 parecería estar en que D3 relaciona acetato de polivinilo en las composiciones (pág. 7; Fl. 178) mientras que la solicitud en estudio no lo hace. Sin embargo, dicha diferencia no existe, toda vez que el acetato de polivinilo es opcional según se enuncia en la descripción de D3 (pág. 7; Fl. 178, líneas 17 y siguientes).

En este sentido, teniendo en cuenta que el documento D3 señala, de forma clara, detallada y suficiente, que el componente acetato de polivinilo es opcional, se puede afirmar que un técnico de nivel medio versado en la materia, apoyado en las enseñanzas de D3, optaría por hacer una formulación que no incorpore dicho componente. Así las cosas, el documento D3 destruye la novedad de la presente solicitud, porque los conocimientos técnicos que se desprenden de este documento eran accesibles al público en forma detallada y suficiente para que un técnico de nivel medio versado en la materia pudiese utilizar esa información.

En conclusión, la solicitud bajo estudio carece de novedad, porque se trata de una materia conocida y divulgada en el estado de técnica, tal y como lo demuestran los documentos D1, D2 o D3 individualmente considerados.

8.5. 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

Página 12 de 18

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 7 29 12

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. PCT/06-011103

se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica".

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.

Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente:

'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...'. [9]

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 7 2912

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. PCT/06-011103

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]⁵

Visto lo anterior, se advierte que la formulación reivindicada carece de nivel inventivo porque, a los ojos de una persona normalmente versada en la materia, la obtención de dicho objeto sería obvia a partir del conocimiento brindado por el estado de la técnica.

En efecto, el documento D5 enseña dos composiciones (columna 3 y 4; Fl. 70) de una goma base en donde los componentes allí señalados coinciden con los reivindicados en la presente solicitud. Las diferencias entre la anterioridad y la solicitud radican en los porcentajes atribuidos a cada uno de los componentes. Sin embargo, un técnico de nivel medio versado en la materia puede emplear dichos componentes en proporciones como las que establece D1 o D2 o D3, de tal forma que, sin mucho esfuerzo, se puede obtener lo reivindicado en la presente solicitud (se resalta que D5 no contempla el uso de PVA). En este orden de ideas, se concluye que D5 en combinación con D1 o D2 o D3 afecta la altura inventiva de la presente solicitud.

Por su parte, el documento D6 relaciona composiciones de una goma base donde los componentes señalados allí coinciden plenamente con lo reivindicado en la presente solicitud (columnas 3, 4 y 5; Fls. 74 vuelto y 75). Además, dicho documento enuncia que las composiciones reivindicadas son típicas para este tipo de productos (columna 3; Fl. 74 vuelto). En este sentido, un técnico de nivel medio versado en la materia puede emplear los componentes de D6 en proporciones como las que establece D1 o D2 o D3 de forma tal que, sin mucho esfuerzo, se puede obtener lo reivindicado en la presente solicitud (se resalta que en D6 el uso de PVA es opcional, ver columna 4, líneas 50 y siguientes; Fl. 74 vuelto).

En consecuencia, las reivindicaciones 1 a 9 no cumplen con lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000, partiendo de cualquiera de los documentos D1 o D2 o D3 en forma independiente o de la combinación de cada uno de ellos con D5 o D6.

8.6. Sobre la respuesta de la solicitante

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 7 2912

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. PCT/06-011103

En cuanto a D1, la solicitante afirma que "(...) D1 no enseña ni sugiere una combinación de goma base que no comprende ni acetato de polivinilo ni ácido carnósico, por lo tanto D1 no anticipa todas y cada una de las características de la presente solicitud y no puede afectar la novedad de la misma" (págs. 1 y 2 de la respuesta al Oficio No. 4833; Fls. 268 y 269).

Al respecto, se advierte a la solicitante que la reivindicación 1 no hace referencia alguna a la exclusión de ácido carnósico. Por consiguiente, la afirmación del solicitante contradice lo relacionado en la reivindicación principal.

Por su parte, la descripción refiere:

"El único ingrediente que ha sido excluido intencionalmente de la formulación es el acetato de polivinilo, ya utilizado ampliamente para la formulación de gomas no pegajosas" (Fl. 255) (subrayado de la Oficina)

"De preferencia no se utiliza ácido carnósico como antioxidante" (Fl. 256) (subrayado de la Oficina).

Conforme a lo anterior, se encuentra que la afirmación de la solicitante contradice lo contenido en la descripción, debido a que en ésta se menciona que el único ingrediente excluido es el acetato de polivinilo y que el ácido carnósico preferiblemente no es usado, pero no se encuentra excluido. En otras palabras, la anterioridad D1 refiere la presencia de ácido carnósico como antioxidante y la solicitud en estudio enseña la presencia de antioxidantes sin exclusión alguna, por consiguiente D1 sí afecta la novedad de la solicitud en estudio.

En cuanto al acetato de polivinilo, esta oficina menciona que D1 hace referencia a PVA como posible ingrediente, es decir, es opcional entre muchos otros elastómeros. En este sentido no le asiste la razón a la solicitante al afirmar que D1 no hace referencia a una goma base que no comprende acetato de polivinilo.

Por lo tanto, los conocimientos técnicos que se desprenden de D1 de forma detallada son suficientes para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información y llegar a lo reivindicado y, por lo tanto, la solicitud no es novedosa.

De otro lado, menciona la solicitante que "[a]sí como la anterioridad D1, D2 no enseña composiciones de goma base que no comprende acetato de polivinilo pero si (sic) ácido carnósico. Por lo tanto la anterioridad D2 tampoco enseña o sugiere una composición que no comprende ni acetato de polivinilo ni ácido carnósico" (pág. 2 de la respuesta al Oficio No. 4833; Fl. 269). 

Página 15 de 18

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 7 2912

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. PCT/06-011103

Al respecto, esta Oficina reitera lo dicho en relación con el argumento de la solicitante sobre la no afectación de la novedad por parte de D1. La anterioridad D2 refiere la presencia de ácido carnósico como antioxidante. La solicitud en estudio enseña la presencia de antioxidantes sin exclusión alguna, por consiguiente D2 sí afecta la novedad de la solicitud en estudio.

Así mismo, la solicitante menciona que *"[l]a anterioridad D3 no puede afectar la novedad de la solicitud en estudio, puesto que en la tabla 1 de la página 17 de dicha anterioridad se establece claramente que todas las composiciones allí divulgadas comprenden acetato de polivinilo"* (pág. 2 de la respuesta al Oficio No. 4833; Fl. 269).

En efecto, D3 relaciona acetato de polivinilo en las composiciones divulgadas (Fl. 178). A primera vista, la diferencia entre la solicitud en estudio y el documento D3 parecería estar en que D3 relaciona acetato de polivinilo en las composiciones (pág. 7; Fl. 178) mientras que la solicitud en estudio no lo hace. Sin embargo, y como ya se demostró en el numeral 8.4 (pág. 8 y siguientes) de esta resolución, dicha diferencia no existe, toda vez que el acetato de polivinilo es opcional según se enuncia en la descripción de D3 (pág. 7; Fl. 178, líneas 17 y siguientes). En este sentido, teniendo en cuenta que el documento D3 señala, de forma clara, detallada y suficiente, que el componente acetato de polivinilo es opcional, se puede afirmar que un técnico de nivel medio versado en la materia, apoyado en las enseñanzas de D3, optaría por hacer una formulación que no incorpore dicho componente. Así las cosas, el documento D3 afecta la novedad de la presente solicitud, porque los conocimientos técnicos que se desprenden de este documento eran accesibles al público en forma detallada y suficiente para que un técnico de nivel medio versado en la materia pudiese utilizar esa información.

Por otra parte, la solicitante menciona que *"[e]l Tribunal Andino ha establecido en múltiples ocasiones que la novedad de una composición solo (sic) se ve afectada si algún documento del estado de la técnica enseña composiciones iguales, idénticas"* (pág. 2 de la respuesta al Oficio No. 4833; Fl. 269).

Sobre este particular, esta Oficina advierte a la solicitante que el anterior argumento se trata de una interpretación errónea sobre la jurisprudencia del Tribunal Andino. Lo anterior, debido a que el Tribunal ha manifestado que para que una invención sea novedosa *"(...) se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 7 2912

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. PCT/06-011103

explotar la invención⁶ (subrayado fuera del texto). En otras palabras, la falta de novedad no consiste en que se hubiese divulgado elementos iguales o idénticos a los de la solicitud. Por el contrario, la falta de novedad es entendida como la existencia de información, detallada, clara, precisa, suficiente, y previa a la solicitud, para que un técnico de nivel medio versado en la materia pueda utilizarla con el fin de obtener la materia reivindicada en la solicitud.

A juicio de la solicitante, "(...) la anterioridad D5 enseña composiciones que comprenden compuestos adicionales, es claro que no son iguales a las de la presente solicitud por lo que no afecta la novedad de la misma." (pág. 2 de la respuesta al Oficio No. 4833; Fl. 269).

Al respecto, esta oficina reitera que las formulaciones que relaciona D5 son iguales a las establecidas en la solicitud bajo estudio (columna 3 y 4; Fl. 70). A partir de D5, se desprenden los conocimientos que una persona versada en la materia encuentra iguales a los de la presente solicitud.

Por último, la solicitante anexa declaraciones del inventor así como la explicación de los efectos del acetato de polivinilo.

Respecto de las declaraciones, así como las pruebas presentadas, las mismas se muestran alejadas del conocimiento derivado de las anterioridades y, además, no necesariamente refleja el contenido de la reivindicación principal de la solicitud en estudio.

Finalmente, se solicitó a esta Oficina "*pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional. De igual forma, si el examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención ruego expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que mi mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretación de los artículos 45 de la Decisión 486 (...) 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo (...)*".

Tal como se observa en el desarrollo del presente numeral, se ha dado respuesta a todos los argumentos de la solicitante relacionados con las objeciones a la patentabilidad oportunamente formuladas.

En cuanto a la solicitud de un nuevo examen de fondo es preciso decir que, en el presente caso se considera que, luego de realizar dos requerimientos, no resulta

⁶ Proceso 13-IP-2010
Página 17 de 18

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 7 29 12

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. PCT/06-011103

necesario uno nuevo, en razón a que ya se dio oportunidad a la solicitante de controvertir las objeciones formuladas y existen las suficientes evidencias técnicas que demuestran la ausencia de nivel inventivo, tal como se expuso en los numerales 8.4, 8.5 y 8.6 de la presente resolución.

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:

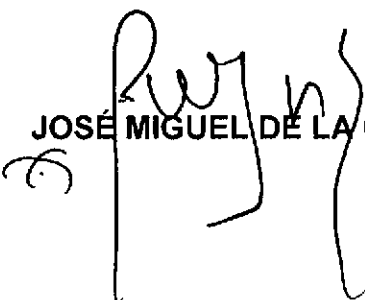
ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "BASE DE GOMA NO PEGAJOSA PARA CHICLE".

ARTICULO SEGUNDO: 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 al doctor Darío Cárdenas Navas, en su calidad de apoderado de la sociedad opositora COLOMBINA S.A., o a quienes hagan sus veces, entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles 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 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **24 DIC. 2010**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctora
DILIA M. RODRÍGUEZ D'ALEMAN
Carrera 11 N° 86-53 Piso 6
Bogotá D.C.

Doctor
DARÍO CÁRDENAS NAVAS
Carrera 7ª N° 71-52 Torre B piso 9
Bogotá D.C.

202095
Página 18 de 18