

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No:33266**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/13-116989

**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. 177 del 06 de enero de 2015 la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “MÉTODO PARA PRODUCIR ARTÍCULOS DE ORIGEN VEGETAL IMPREGNADOS CON UNA SUSTANCIA VEGETAL LÍQUIDA”, con fundamento en los artículos 15 y 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 y por no considerarse una invención.

**SEGUNDO:** Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 19 de febrero de 2015 con el No. 13-116989-00009-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad SCHWEITZER MAUDUIT INTERNATIONAL, INC., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La sociedad recurrente presenta un nuevo capítulo reivindicatorio, mediante escrito radicado bajo N°13-116989-00010-0000 el 19 de febrero de 2015, que comprende 19 reivindicaciones y manifiesta que “...no exceden en ningún momento el alcance de la invención previamente reclamada y mantienen pleno sustento en las divulgaciones del capítulo descriptivo”.

La recurrente señala respecto al nuevo capítulo reivindicatorio que “...el encabezado las reivindicaciones 17 a 19 fue modificado para hacer referencia a una **“trama fibrosa impregnada”** en lugar de un **“artículo de origen vegetal”**. De este modo, asumimos aclarado que el objeto de la presente invención no corresponde a algún material que haga parte de los seres vivos o que se encuentre disponible tal cual en la naturaleza.”

Insiste en que “...para dar lugar a la invención descrita en dichas reivindicaciones se requirió necesariamente de la intervención humana para la transformación y procesamiento de materias primas que, a pesar de provenir de la naturaleza, evidencian una clara manipulación enfocada a la obtención de un producto particular.”

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No:33266**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/13-116989

Argumenta que las reivindicaciones 17 a 19 no recaen en ninguna de las excepciones descritas en el art. 15 de la Decisión 486, puesto que *“...la trama fibrosa impregnada en mención se deriva de la ejecución de una serie de etapas técnicas, dentro de las cuales:*

- a) una planta es sometida a una operación de extracción y/o prensado;*
- b) el material fibroso sólido del extracto líquido obtenido se separa del material fibroso sólido;*
- c) el material fibroso sólido es desestructurado;*
- d) se produce una trama con el residuo fibroso; y*
- e) se impregna tal material fibroso con el extracto o sustancia vegetal.*

*Con base en lo anterior, es evidente que la presente invención no se encuentra dirigida a un producto que combina una serie de atributos y surge como resultado de la ejecución de un proceso determinado, lo cual se aleja de representar material vegetal per se o extractos vegetales...”*

En cuanto al nivel inventivo la recurrente menciona que *“la defensa del nivel inventivo del método de la reivindicación 1, el cual no se ve anticipado ni sugerido por las anterioridades descritas en los documentos D1, D2, D3 y/o D4, y corresponde precisamente a las ya mencionadas etapas técnicas relacionadas con el producto de las reivindicaciones 17 a 19”.*

Señala la recurrente, respecto a las etapas de método, que *“...las etapas a) - e) resumidas anteriormente y descritas en profundidad a lo largo de la objetada reivindicación 1, llamamos la atención sobre el hecho de que el extracto vegetal que se obtiene de una planta como punto de partida es impregnado, tras su procesamiento, a una **trama fibrosa** proveniente igualmente de la misma planta de donde provino el extracto. Tal **impregnación** (etapa e) es justamente una de las características técnicas más importantes de la presente invención que permite establecer una clara distinción entre esta y las divulgaciones del arte previo...”*

La recurrente reitera que *“ninguno de los documentos D2, D3 o D4 hace referencia a dicha **etapa de impregnación**, por lo cual es posible afirmar que los procesos allí descritos ignoran completamente la secuencia de etapas técnicas que da origen a la presente invención y debido a esto, fallan en desvirtuar la patentabilidad de la misma”.*

En cuanto a lo que la sociedad recurrente considera la etapa fundamental del método se menciona que *“...en ausencia de instrucciones concretas derivadas de las anterioridades en estudio, la persona normalmente versada en la materia podrá simplemente considerar la impregnación de un material fibroso obtenido de una planta con un extracto vegetal proveniente de la misma planta como etapa técnica esencial del proceso aquí descrito, cuando la misma no cuenta con ningún precedente en el arte previo citado por el señor Examinador”.*

La recurrente insiste en que los documentos D2 a D4 guardan silencio respecto a

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No:33266**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/13-116989

la etapa “e) *Impregnación del citado residuo fibroso {RI} con {i} por lo menos el citado extracto vegetal (EI), el cual opcionalmente se concentra, se purifica, se saboriza y/o se aromatiza, o con (ii) por lo menos una sustancia vegetal hidrosoluble o liposoluble, aislada del citado extracto vegetal (EI), o con [iii] por lo menos una composición que comprende por lo menos una sustancia hidrosoluble o liposoluble opcionalmente concentrada, purificada, saborizada y/o aromatizada del citado extracto vegetal (EI).*”

Señala la recurrente en lo referente al documento D1 que “...este únicamente refiere la posibilidad de usar la esencia vegetal obtenida para impregnar un material como papel, telas o películas. lo cual se aleja evidentemente del alcance de la presente invención...” y “el versado en la materia tomara como punto de partida las enseñanzas de dicho documento D1, este optaría por desarrollar un método similar en donde se lleve a cabo (i) la obtención de un extracto de origen vegetal para su (ii) posterior impregnación en papeles, telas o películas. Las cuales, en todo caso, representan sustratos distintos al relacionado con la presente invención”.

Resalta la recurrente respecto a las reivindicaciones 17 a 19 que “...la característica técnica más significativa y diferencial de la presente invención corresponde a que el material estructural y el extracto vegetal **son derivados de la misma planta**, lo cual guarda estrecha relación con el método reclamado en la reivindicación 1 y evidenciando además la existencia de un único concepto inventivo en común”.

En cuanto a que las reivindicaciones 17 a 19 cumplen con el nivel inventivo a la luz de los documentos D1, D2, D3, D4, D5, por cuanto “D1 da a conocer una capa subyacente que se encuentra impregnada con un extracto vegetal”, en cuanto a D2 “... divulga una herramienta repelente en forma de chip..., en donde dicho chip comprende un material determinado que se impregna con una sustancia repelente”, D3 menciona “el uso de un extracto vegetal para fines desodorantes” y D4 las mismas deficiencias de los otros documentos.

Ahora bien, la recurrente resalta que “...la presente invención fue juzgada bajo un análisis en retrospectiva que estudia de manera superficial las divulgaciones del estado de la técnica y presume sin ningún fundamento concreto que la misma podría haber sido derivada de manera obvia, cuando en realidad ninguno de los documentos D1, D2, D3 o D4 anticipa o sugiere que la impregnación del extracto vegetal se realiza sobre un sustrato fibroso proveniente de la misma planta, aspecto definitivo de la presente invención.”

Considera que el examinador “...determina la presencia de nivel inventivo con base en apreciaciones personales relacionadas con el hecho de que el extracto vegetal ‘pueda ser impregnado’, el cual no está soportado en el estado de la técnica y por tanto, le resta validez a la decisión tomada por él mismo”.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No:33266**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/13-116989

En cuanto al efecto técnico la recurrente menciona que “... la presente invención sí manifiesta efectos técnicos sorprendentes...”, además que el anexo contiene “... cuatro ejemplos, junto a sus respectivas gráficas... enseñan que un producto cuenta con mejores propiedades de infusión que las que exhibe el material vegetal por sí mismo”, además que “... los Ejemplos 1 y 2 muestran que un producto de té elaborado de acuerdo con la presente invención tiene propiedades de infusión superiores en comparación con las hojas de té convencionales...”. Se muestran la figuras 1 y 2 y se resalta que “Tal y como se aprecia en las anteriores figuras, la curva de infusión de la presente invención (línea punteada) demuestra una mayor liberación de sabor en comparación con la curva relativa al material vegetal convencional. Asimismo, la presente invención logra una liberación de sabor mucho más rápida, evidenciando así la superioridad de la misma en el contexto técnico descrito.”

Adicionalmente la recurrente menciona que “Tal y como se aprecia en las anteriores figuras, la curva de infusión de la presente invención (línea punteada) demuestra una mayor liberación de sabor en comparación con la curva relativa al material vegetal convencional. Asimismo, la presente invención logra una liberación de sabor mucho más rápida, evidenciando así la superioridad de la misma en el contexto técnico descrito.”

Considera que en la figura 3 se exponen los resultados más sorprendentes, la recurrente advierte que “...la expectativa habitual es que la liberación de un extracto a partir de material vegetal se vea favorecida al incrementar la temperatura de infusión. Sorprendentemente, y contrario a cualquier conocimiento previo en el arte, el producto de la presente invención demostró liberar el sabor de manera más rápida y superior a la liberación que logra el té convencional empleando un solvente a 20°C.”

Finalmente se resalta que “...la presente invención simboliza un aporte innovador e importante al campo técnico pues representa un método muy asequible para lograr la conservación de sustancias de interés provenientes de plantas o material vegetal puntual.

A este respecto, es preciso tener en cuenta que a la fecha, los métodos para conservar las sustancias de interés se basaban en manipular las condiciones de procesamiento para conservar las propiedades de dichas sustancias dentro de la planta, mientras la parte fibrosa de esta se procesaba para hacerla adecuada para el consumo o incluso se desechaba.

Dicho esto, es evidente que nunca antes se había considerado separar las sustancias de interés antes del procesamiento de la parte fibrosa, para luego volver a ser impregnadas en la misma -tal y como propone la presente invención-, lo cual procura un mejor aprovechamiento de la totalidad del material vegetal, además de los ya mencionados beneficios que este proceso conlleva”.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No:33266**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/13-116989

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

Se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio, ya que restringe la materia reivindicada, cumpliendo así con lo dispuesto en el art. 34 de la Decisión 486. Adicionalmente, se adjunta el pago correspondiente a la modificación voluntaria.

Con relación al argumento según el cual el solicitante menciona la modificación del encabezado a las reivindicaciones 17 y 19 del nuevo capítulo reivindicatorio a una “*trama fibrosa impregnada*”, se aclara que no simplemente se trata del preámbulo de la reivindicación sino que en esencia sea cual sea el nombre que se le adjudique, la característica es estar compuesto por un extracto o fracciones del mismo y además el término “trama fibrosa impregnada” no es claro y puede seguir haciendo referencia a un tejido fibroso de la planta.

Por lo anterior se recuerda que tal como se mencionó en el oficio N°9224 y en la resolución N°177, de acuerdo al art 15, literal b) de la Decisión 486, el objeto de las reivindicaciones 17-19 no se considera una invención por cuanto, aunque su encabezado no mencione un extracto, claramente se identifica un extracto o fracciones del mismo a partir de material vegetal de cualquier planta que comprende diferentes tipos de metabolitos sin especificar algún compuesto marcador que caracteriza el extracto y su huella cromatográfica; por lo tanto, corresponde a material biológico tal y como se encuentra en la naturaleza o a aquel que pueda ser aislado, ya que no existe evidencia del diseño de una composición que incluya las fracciones y extractos caracterizados por algún compuesto marcador, por lo anterior se concluye que el artículo no puede ser objeto de patente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 lit. b) de la referida Decisión 486.

Por otra parte, se recuerda a la solicitante que cuando se habla de un ingrediente botánico extraído o sustancia se puede tratar de un compuesto puro, o una mezcla de compuestos conocidos y plenamente identificados por diferentes métodos de elucidación estructural, situación que se omite en el caso de la solicitud en estudio. Asimismo, es necesario aclarar que la obtención de compuestos biológicamente activos a partir de fuentes naturales incluye procesos de secado, extracción, purificación, evaluación biológica, elucidación química y estructural, elementos que no se encuentran dentro de la divulgación de la solicitud. Y adicionalmente, cuando se habla de un extracto es necesario hacer alusión al tipo de extracto, parte de la planta de donde se obtiene y método de obtención. Seguido de al menos el perfil cromatográfico donde se indique al menos el compuesto marcador y el diseño de composiciones farmacéuticas, nutracéuticas o alimenticias a partir el mismo, sin embargo, dicha información tampoco se encuentra reportada en la reivindicación independiente.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No:33266**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/13-116989

En cuanto a los argumentos de que lo mencionado en las reivindicaciones 17 a 19 constituyen una invención porque para elaborar la “*invención*” es necesaria la intervención humana, no es válido puesto que simplemente se está caracterizando la trama fibrosa por un extracto que corresponde a material aislado, tal como se mencionó en párrafos anteriores, lo que corresponde a una no invención, adicional a esto se resalta que la intervención humana no es una característica esencial de ninguna de las reivindicaciones.

Con relación al argumento de la recurrente según el cual “*la trama fibrosa*” se deriva de una ejecución de una serie de etapas, lo cual aleja de representar un “*material vegetal per se o extractos vegetales*”, se reitera que contrario a lo que afirma el solicitante, dichas etapas evidencian aún más que se trata de un extracto o fracciones del mismo a partir de material vegetal y que este no se encuentra debidamente caracterizado por su huella cromatográfica y demás análisis necesarios. Además un producto no se puede caracterizar por su proceso de obtención y dicho producto o trama fibrosa no presenta ningún efecto técnico o beneficio, que haga diferente a dicha trama fibrosa de lo conocido en el estado de la técnica.

Respecto al nivel inventivo del método de la reivindicación 1, tal como se mencionó en la resolución N° 177, si bien es cierto que los documentos D1 a D4 no mencionan todas las etapas del método, al final se obtiene el mismo extracto de una planta que puede ser impregnado; adicional a esto no hay evidencia alguna que el método de la reivindicación 1 presente un efecto técnico inesperado.

Con relación al argumento según el cual “una planta como punto de partida es impregnado, tras su procesamiento, a una **trama fibrosa** proveniente igualmente de la misma planta de donde provino el extracto.”, contrario a lo afirmado por el solicitante, la impregnación a tela u otros artículos es mencionada en los documentos D1 a D4, tal como se expuso en la resolución N°177, y respecto al hecho que se impregne en una trama fibrosa proveniente de la misma planta, se resalta en primera instancia que el solicitante confirma lo ya expuesto por esta oficina en párrafos anteriores respecto a que la llamada trama fibrosa de las reivindicaciones 17 a 19 no es otra cosa que tejido fibroso de la planta, confirmando así que no es una invención al ser material aislado de una planta. Luego el hecho de impregnarle el extracto a la llamada trama fibrosa no es más que algo obvio si quizás se busca que el producto sea más rico en sus componentes activos o biodegradable.

Respecto a que los documentos D2 a D4 no mencionan la etapa de impregnación, contrario a esto el documento D2 menciona un material que puede ser impregnado (Párr. [007]), D3 menciona productos, tales como implementos de baño y desodorantes, que contienen el extracto de la planta (reivindicación 7), que indirectamente pueden llevar la impregnación implícita, además como ya se mencionó realizar una impregnación del extracto no evidencia ningún efecto técnico aparente y es algo obvio si se dese tener un producto del extracto.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No:33266**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/13-116989

Con relación al argumento donde la recurrente reitera que no hay arte previo para la etapa de impregnación, se resalta que el análisis de patentabilidad fue realizado por nivel inventivo puesto que la solicitud presentaba diferencias con los documentos del estado de la técnica; pero como ya se mencionó algunos documentos sí mencionan la impregnación del extracto, por cuanto dicha etapa sí se puede derivar del estado de la técnica y que sea una etapa esencial, no hay evidencia de ello ni de que ocasione un efecto técnico inesperado.

Respecto a la insistencia de que los documentos D2 a D4 guardan silencio frente a la etapa e) de la reivindicación 1, se reitera que si bien es cierto D4 no menciona nada de la impregnación, D2 y D3 sí lo hacen y como se mencionó en párrafos anteriores se efectuó un examen de nivel inventivo, estableciendo que había diferencias con el estado de la técnica, pero tal como se mencionó en la resolución N° 177, el efecto que lograrían las diferencias antes mencionadas con el método de la reivindicación 1, en cuanto al producto final o a las propiedades del mismo, no puede ser determinado toda vez que no existe alguna evidencia que indique que dichas diferencias, al aumentar o quitar etapas, otorgan al método ahora reivindicado una ventaja técnica sobre el método ya conocido en la anterioridad D1 o D2 o D3 o D4. Adicional a esto, se tiene que los métodos de extracción de plantas son ampliamente conocidos en el estado de la técnica y varían dependiendo del metabolito o sustancia vegetal de interés a obtener o las propiedades finales del producto final.<sup>1,2</sup>

Con relación al argumento según el cual la persona del oficio normalmente versada en la materia no puede llegar al objeto de la invención a partir de la enseñanza del documento D1 toda vez que no divulga la impregnación del extracto vegetal a un “material fibroso proveniente de la misma planta”, contrario a lo mencionado, D1 permite conocer la etapa de impregnación en papel, telas o películas, por ende ya motiva a la persona versada a impregnar el extracto vegetal, sea cual sea el sustrato. El hecho de que sean sustratos diferentes no le da nivel inventivo al método puesto que no la impregnación no es más que aplicar el extracto a cualquier sustrato sin que esto evidencie un efecto técnico sorprendente.

Por otro lado, respecto a lo que la recurrente señala “...la característica técnica más significativa... corresponde a que el material estructural y el extracto vegetal **son derivados de la misma planta**, lo cual guarda estrecha relación con el método reclamado en la reivindicación 1 y evidenciando además la existencia de un único concepto inventivo en común”, se aclara que en la resolución N° 177 no se hizo alusión a la falta de unidad de invención, y además se precisa que provenir

<sup>1</sup> Aguilar Silvio. Et al, Extracción de fibras no leñosas: cabuya (*furcraea andina trel.*) y banano (*musa paradisiaca l.*) para estandarizar un proceso tecnológico destinado a la elaboración de pulpa y papel. Revista iberoamericana de polímeros. Vol 8 (2). Marzo de 2007.

<sup>2</sup> Santos María Carmen. Uso de las plantas y otras hierbas. Vivero Escuela Rio Guadarrama. Ministerio de medio ambiente. Madrid. 2005

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No:33266**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/13-116989

de una misma planta no hace que tengan un único concepto inventivo en común, el extracto y el método, puesto que el origen sería una característica innata.

En cuanto a que las reivindicaciones 17 a 19 sí cumplen con el requisito de nivel inventivo frente a los documentos D1 a D4, se recuerda que a dichas reivindicaciones no se les hizo análisis de patentabilidad, puesto que están referidas a una no invención, como se mencionó en párrafos anteriores, por referirse a un extracto o fracciones del mismo a partir de material vegetal, hecho que fue confirmado por el solicitante a lo largo del documento al afirmar que se trata de una *“estructura sólida homogénea, compacta de fibras vegetales”*; por tal razón se reitera que lo mencionado en las reivindicaciones 17 a 19 corresponde a una no invención por mencionar material que puede ser aislado de la naturaleza.

Por otra parte, respecto a lo que afirma el solicitante en cuanto a que la invención fue juzgada en retrospectiva por cuanto ninguno de los documentos *“anticipa o sugiere que la impregnación del extracto vegetal se realiza sobre un sustrato fibroso proveniente de la misma planta”*, contrario a esto esta Oficina resalta que tal como se evidenció en la resolución N° 177 se realizó un análisis de nivel inventivo que evidenció que la diferencia de la solicitud con los documentos D1 a D4 consistía en que no se mencionan todas las etapas, pero al final se obtiene el mismo extracto de una planta que puede ser impregnado y principalmente se mencionó que el efecto que lograría las diferencias antes mencionadas en el método de la reivindicación 1, en cuanto al producto final o a las propiedades del mismo, no puede ser determinado toda vez que no existe alguna evidencia que indique que dichas diferencias en aumentar o quitar etapas, otorgan al método ahora reivindicado una ventaja técnica sobre el método ya conocido en la anterioridad D1 o D2 o D3 o D4. Por lo tanto como ya se mencionó la impregnación no es más que una aplicación y no por ser un sustrato diferente hace que el método cumpla con el requisito de nivel inventivo.

Adicional a esto se mencionaron unas referencias bibliográficas para evidenciar aún más que los métodos de extracción son ampliamente conocidos y que respecto a ciertos lineamientos se escoge uno u otro, resaltando que los métodos de extracción de plantas son ampliamente conocidos en el estado de la técnica y varían dependiendo del metabolito o sustancia vegetal de interés a obtener o de las propiedades finales del producto final<sup>1,2</sup>. Al igual es ampliamente conocido los ensayos preliminares de extracción para determinar la presencia de determinados compuestos (Marcha fotoquímica preliminar) y luego dependiendo del o los compuestos activos de interés, principalmente en las plantas se tiene principalmente terpenoides, esteroides, fenoles, entre otros; para cada uno de ellos existen diferentes técnicas recomendadas de extracción<sup>3</sup>. También son muy conocidos los diferentes tipos de extracción, la caracterización de los extractos, el aislamiento de compuestos activos por diferentes técnicas y los problemas que se

<sup>3</sup> Olga Lock de Ugaz. Investigación fotoquímica. Método de productos naturales (1988). Fondo editorial Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No:33266**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/13-116989

pueden presentar en la extracción<sup>4</sup>.

Respecto a que el examinador determinó el nivel inventivo con base en apreciaciones personales, contrario a esto la Oficina aclara que como se mencionó en párrafos anteriores y en la resolución N°177, el examinador mencionó paso a paso el análisis de nivel inventivo y determinó que no existe evidencia de un efecto técnico sorprendente y que los métodos de extracción son ampliamente conocidos y se conocen ciertos lineamientos para ser realizados, adicional a esto, la impregnación si está mencionada en algunos documentos (D1 a D3).

Por otra parte, en cuanto a lo que menciona la recurrente de la existencia del efecto técnico de la solicitud, en cuanto a que prueba de ello el anexo contiene “... *cuatro ejemplos, junto a sus respectivas gráficas...enseñan que un producto cuenta con mejores propiedades de infusión que las que exhibe el material vegetal por sí mismo*”, esta oficina resalta que unas gráficas de densidad óptica (medida del grado en el que una sustancia puede transmitir la luz) versus tiempo, no es suficiente para generalizar que el producto cuenta con mejores propiedades de infusión, puesto que sólo se está realizando una medición de un posible parámetro, que no es más que una medida de la concentración de células o de las partículas dispersas. Se requiere la determinación de más parámetros para afirmar que el producto cuenta con mejores propiedades de infusión.

En cuanto a que “... *los Ejemplos 1 y 2 muestran que un producto de té elaborado de acuerdo con la presente invención tiene propiedades de infusión superiores en comparación con las hojas de té convencionales...*”, no se puede afirmar que el té de la presente invención tenga mejores propiedades de infusión, puesto que sólo se está realizando una medición de un posible parámetro, que no es suficiente para afirmar dicha mejora.

Finalmente respecto a las figuras 1 y 2 mostradas y al análisis de las mismas en cuanto que “... *la curva de infusión de la presente invención (línea punteada) demuestra una mayor liberación de sabor en comparación con la curva relativa al material vegetal convencional. Asimismo, la presente invención logra una liberación de sabor mucho más rápida, evidenciando así la superioridad de la misma en el contexto técnico descrito.*”, se aclara que son unas gráficas de densidad óptica a 274nm versus tiempo, medida que no es suficiente para establecer la liberación de sabor; estas gráficas sólo permiten establecer que el té elaborado en la presente solicitud posee una mayor densidad óptica a 90°C, es decir una mayor concentración o mayor cantidad de partículas dispersas, lo cual es de esperarse puesto que tal como ya se mencionó el hecho de impregnar un tejido vegetal o trama fibrosa con el extracto conlleva a una mayor concentración de los metabolitos o enriquecimiento de los mismos.

<sup>4</sup> Richard J. P. Cannell. Methods in biotechnology. Natural products isolation (1988), Humana Press Inc., Totowa, New Jersey.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No:33266**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/13-116989

En cuanto a la insistencia del recurrente respecto a que las gráficas evidencian una mayor liberación de sabor y que la liberación de sabor es mucho más rápida, se reitera que la medida de densidad óptica no es suficiente para establecer una mayor liberación de sabor, puesto que una mayor densidad óptica (mayor concentración de células o componentes o partículas dispersas) no necesariamente implica que todas las partículas presentes en el agua proporcionen el sabor de té, de ahí que se requieran medidas adicionales tales como las conocidas en análisis sensorial de intensidad percibida versus tiempo<sup>5</sup>, al igual que sólo la medida de densidad óptica no permite establecer la rapidez del proceso de infusión.

Adicional a esto, respecto a la figura 3, la recurrente manifiesta que “...la presente invención demostró liberar el sabor de manera más rápida y superior a la liberación que logra el té convencional empleando un solvente a 20°C”, se reitera que por la razones expuestas en párrafos anteriores la medición de la densidad óptica no es suficiente para establecer que la liberación de sabor es más rápida y superior. Además que la densidad óptica del té, preparado por la solicitud, sea mayor que el convencional a 20°C, no implica un efecto técnico sorprendente ni una liberación de sabor más rápida, puesto que como ya se mencionó no todas las partículas presentes en el agua están relacionadas con el sabor y adicionalmente que a 20°C, también la densidad óptica sea mayor, puede deberse a que las partículas o sustancias o componentes presentes en el té de la solicitud, sean muy solubles en agua o fácilmente hidrolizables y por lo tanto sea cual sea la temperatura se solubilicen en agua, del mismo modo puede deberse a que el extracto final tiene una cantidad mayoritaria o minoritaria de partículas solubles en agua, puesto que sean muchas o pocas sólo estas son las que van a estar presentes en el agua. Al igual no es posible establecer si estadísticamente la densidad óptica a 20° es la misma que a 90°C o son diferentes durante el tiempo y cabe resaltar que esto sucede en el té lo cual no es suficiente para establecer que se va a presentar el mismo comportamiento sea cual sea la matriz de donde se extraiga, puesto que cada matriz contendrá cantidades diferentes de los metabolitos o compuestos.

Respecto a lo que concluye el recurrente, en cuanto a que es “método muy asequible para lograr la conservación de sustancias de interés provenientes de plantas o material vegetal puntual”, no se puede afirmar lo anterior puesto que no hay evidencia de pruebas de conservación o algún ensayo que evidencie que determinadas sustancias se conservan durante el método o en el producto final. Luego respecto a que la “parte fibrosa de esta se procesaba para hacerla adecuada para el consumo o incluso se desechaba”, dicha afirmación no es acertada puesto que existen numerosos estudios que buscan aprovechar dicha parte fibrosa extrayendo componentes como fenoles, flavonoides, pectinas, colorantes, entre otros. Por último, respecto a “...que nunca antes se había

<sup>5</sup> Métodos de análisis sensorial. Universidad Nacional Abierta y a Distancia,  
URL:[http://datateca.unad.edu.co/contenidos/401552/Capitulo\\_8/841intensidad\\_versus\\_tiempo.html](http://datateca.unad.edu.co/contenidos/401552/Capitulo_8/841intensidad_versus_tiempo.html)  
consultada: 24/abril/2015

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No:33266**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/13-116989

*considerado separar las sustancias de interés antes del procesamiento de la parte fibrosa, para luego volver a ser impregnadas en la misma...*" no es cierto puesto que tal como se mencionó en párrafos anteriores, es algo obvio si se desea enriquecer o concentrar el producto final o un producto más biodegradable y respecto a los beneficios del proceso, el único beneficio aparente que se evidencia, una mayor concentración de partículas en el tiempo, lo cual no representa beneficios para la salud o conservación de sustancia o mayor liberación del sabor.

Finalmente se reitera que la presente solicitud corresponde a un método de extracción ampliamente conocido tanto en el estado de la técnica como en el estado del arte, donde se evidencia que la presente solicitud no es más que una extracción secuencial donde se busca enriquecer de metabolitos o compuestos el producto final, que depende del solvente o mezcla de los mismos, empleados, y de las características de las sustancias que se desean extraer.

Por 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 nivel inventivo y por referirse a materia que no es considerada una invención; 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. 177 del 06 de enero de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No:33266**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/13-116989

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad SCHWEITZER MAUDUIT INTERNATIONAL, INC., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá D.C., el 30 Jun 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



**PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO**

Doctor(a)

**JUAN PABLO CADENA SARMIENTO**, jcadena@bc.com.co

Elaboró: Mayra Alejandra Quintero  
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza  
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia  
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez  
Aprobó: Jose Luis Salazar Lopez