

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:98689

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-158419

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. 33244 del 30 de junio de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “BEBIDA REFRESCANTE CON UN CONTENIDO DE ÁCIDO GLUCÓNICO Y UN CONTENIDO DE AZÚCARES AÑADIDOS DE ISOMALTOSA Y/O TAGALOSA Y/O TREHALOSA Y/O RIBOSA”, con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 20 de agosto de 2015, con el No. 13-158419-00010-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad MD&D ALLIANCE GMBH, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Como primera medida, la recurrente informa que hay incongruencias en la comprensión, por parte de esta Oficina del objeto técnico de la solicitud, asegurando que “(...) el objeto no era desarrollar una bebida que contenga ácido fosfórico, como afirma el examinador. El objeto es precisamente lo contrario, como se establece en las dos primeras líneas de la descripción, donde se indica clara y expresamente que la invención pretendía desarrollar una bebida que no contiene ácido fosfórico y tiene bajo contenido de minerales y azúcares”.

En relación con el término “índice glucémico” usado en las reivindicaciones, la recurrente asegura que “Este parámetro con sus valores constituyen una característica esencial de la bebida (...) dado que el índice glucémico de una bebida es un parámetro medible, cuyo valor puede ser determinado y medido sin ambigüedad por métodos estándar conocidos en el campo en cuestión (...)”.

Respecto al documento D1, la recurrente asegura que allí no se menciona “(...) nada respecto a ningún contenido de minerales (...) por el contrario según la reivindicación 1 la bebida de la invención contiene menos de 250 mg/l de minerales (...)”. Adicionalmente, afirma que “(...) existe una diferencia técnica adicional entre la reivindicación 1 y D1 y es ‘el contenido en ácido glucónico igual o superior a 0.3% p/vol’”.

La recurrente argumenta que el objeto técnico de la solicitud es “(...) proporcionar una bebida refrescante, de sabor dulce, adecuada para compensar una falta de líquido en el cuerpo, sin causar un fuerte aumento en el nivel de insulina en la sangre (...)”. Igualmente considera que “(...) esta bebida de la invención

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:98689

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-158419

proporciona una bebida mejorada con respecto a la divulgada en D1. Por tanto diferimos del examinador en la formulación del problema técnico objetivo”.

En relación con la anterioridad D2, la recurrente asegura que la composición allí descrita “(...) reporta una extensa lista de edulcorantes (...) Así mismo, el análisis de D2 deja en claro que su objetivo es potenciar el dulzor de los edulcorantes (...) Además, D2 guarda silencio respecto a cualquier contenido de minerales y es completamente silencioso sobre cualquier cantidad de ácido glucónico”.

En relación con el análisis de nivel inventivo, la recurrente asegura que “(...) en el estado de la técnica no existía ninguna motivación para combinar los documentos del estado de la técnica, eliminar el sulfamato de la composición y agregar una cantidad exacta de galactosa para alcanzar los beneficios que ahora presenta la invención (y) (...) las conclusiones del examinador que llevaron a la negación de la presente solicitud son el resultado de un examen retrospectivo (...)”.

Finalmente, la recurrente afirma que las objeciones de claridad realizadas por este Despacho son injustificadas y que no afectan el contenido de la solicitud.

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

Respecto a las supuestas incongruencias citadas por la recurrente, es de aclarar que éstas no existen, ya que en el examen de patentabilidad se citaron de manera clara anterioridades dentro del mismo campo técnico de la invención (bebidas energéticas que no contienen ácido fosfórico), de las cuales se determinó la ausencia de nivel inventivo para las bebidas reclamadas, tal como se explicará en puntos posteriores.

En relación con el índice glucémico de la bebida reivindicada, es claro que dicho término se relaciona con un resultado a alcanzar fruto de la combinación de los elementos esenciales de la composición, que para este caso son 0.3% de ácido glucónico, < 250 ppm de minerales, 2.5% de azúcares, <10% de galactosa y adicionalmente otros azúcares, por lo tanto, es evidente que la inclusión de un índice glucémico no es una característica esencial, ya que es producto de la combinación de los diferentes componentes de la bebida. En conclusión, este Despacho reitera que el índice glucémico no es una característica esencial de la composición denegada, a pesar de la argumentación presentada por la recurrente.

En cuanto a la anterioridad D1, se aclara que la misma enseña una bebida que comprende azúcares no nutritivos, es decir, no tienen un contenido calórico significativo, conteniendo tagalosa, eritriol, 0.01-1% de acidulantes como ácido glucónico y otros ingredientes (pág. 3-7 y reivindicaciones), entonces, la diferencia que hay con la composición reivindicada radica en que en D1 no revela de forma específica los porcentajes de azúcar reclamados, pero dicha diferencia no le confiere un efecto mejorado o sorprendente, puesto que D1 igualmente

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:98689

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-158419

revela que sus composiciones cumplen con objetivos nutricionales (bajas calorías), de sabor, estabilidad y que pueden ser bebidas deportivas. (pár. 3 y 11). Entonces, la persona normalmente versada en la materia en búsqueda de composiciones alternativas a las enseñadas en D1, adaptaría la cantidad de azúcares en dichas composiciones con la expectativa de obtener la materia reclamada y que la misma mantuviese su actividad como bebida deportiva con bajas calorías, afectando el nivel inventivo de la presente solicitud.

De igual forma, teniendo en cuenta que el documento D1 enseña un efecto técnico similar con composiciones similares, se insiste que el problema técnico objetivo es la provisión de composiciones alternativas a las del estado de la técnica y no se presentaron evidencias técnicas que comprobaran que la bebida reivindicada tiene un efecto mejorado o sorprendente sobre lo ya conocido en D1.

Respecto a la anterioridad D2, se aclara que su relevancia se basa en el hecho de proveer composiciones como bebidas deportivas o energéticas con un bajo contenido calórico y que mejoran la percepción del sabor dulce, las cuales comprenden ácido glucónico, galactosa, trehalosa, isomaltulosa, ribosa, eritritol (pár. 820, 866 y reivindicaciones); por lo tanto, la persona medianamente versada en la materia procedería a incluir dichas enseñanzas dentro de las composiciones de D1 para llegar a la materia reclamada y que la misma mantenga su actividad energética sin adicionar calorías.

En relación con el estudio de patentabilidad, se reitera que antes de la fecha de prioridad reclamada, el estado de la técnica ya enseñaba bebidas energéticas de bajo contenido mineral y calórico que comprenden una mezcla de ácido glucónico, azúcares, galactosa y/o tagalosa (D1), así como la presencia de azúcares de bajo contenido calórico en bebidas energéticas y/o deportivas (D2). Por lo tanto, la persona versada en la materia con la expectativa de obtener bebidas alternativas a las del estado de la técnica, procedería a combinar las enseñanzas del documento D1 con las del documento D2 para llegar a las composiciones reivindicadas, afectando el nivel inventivo de la presente solicitud. En conclusión, las enseñanzas del estado de la técnica sí son suficientes para obtener la composición reclamada sin hacer uso de un análisis retrospectivo.

Finalmente y a pesar de las observaciones de la recurrente, se insiste que expresiones tales como “al menos”, “menor de”, “a lo sumo”, “aproximadamente”, “alrededor de”, etc., no delimitan de manera precisa el alcance de la invención e, incluso, pueden abarcar composiciones no reveladas en la descripción, además, lo anterior se realiza con el fin de que el solicitante delimite de manera correcta el alcance de su invención y permita diferenciarla de forma adecuada con lo ya conocido en el estado de la técnica. Vale la pena recordar que la recurrente no subsanó de manera correcta las objeciones de claridad en su respuesta al Oficio 11537 del 8 de septiembre de 2014. En conclusión, muchas de las reivindicaciones denegadas siguen conteniendo términos que no delimitan de manera adecuada el alcance de la materia que desea proteger.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:98689

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-158419

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, 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. 33244 del 30 de junio de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad solicitante MD&D ALLIANCE GMBH, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 18 Dic 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS, MDE@MDELAW.COM

Elaboró: Andres Gil Helffritz
Revisó: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer
Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez