



No. 08-019271- -00012-0000

Fecha: 2012-10-03 09:21:59 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 2 PATENTES Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 10

Doctor

José Miguel De La Calle Restr

Superintendente De Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E.

S.

D.

TOBOS ABOGADOS S.A.S.

Carrera 7C No. 138-19

Oficina 901 Bogotá D.C.

Colombia

NIT 900.367.556-3

Tel +57 1 812 3335

Cel +57 315 790 1662

Fax +57 1 812 3335

www.tobos.com.co

tobos@tobos.com.co

Referencia: Expediente No. 08-19271

Solicitante: Unilever N.V.

Titulo de la Invención: "Concentrados empacados en la forma de
una gelatina que comprenden Xantan y una Goma Cassia"

Opositor: Quala S.A.

RECURSO DE REPOSICIÓN

ANDREA TOBOS MATEUS, mayor de edad y vecina de Bogotá D.C., identificada como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderada de la sociedad Quala S.A., domiciliada en Bogotá, D.C., Colombia, respetuosamente me dirijo a usted con el fin de interponer RECURSO DE REPOSICIÓN contra la Resolución No. 51929 de fecha 30 de agosto de 2012, notificada por Listado Único de Notificaciones de Propiedad Industrial No 435 del 04 de septiembre de 2012 desfijado el 04 de octubre de 2012, con el propósito de que se revoque la mencionada resolución.

1. PETICION

1.1. Que se declare fundada la oposición presentada el día 26 de noviembre de 2009 por la sociedad Quala S.A.

1.2. Que se revoque la Resolución No. 51929 de fecha 30 de agosto de 2012, y en su lugar, se deniegue la patente para el invento titulado "Concentrados empacados en la forma de una gelatina que comprenden Xantan y una Goma Cassia" se solicitó en el expediente administrativo No. 08-19271.

2. HECHOS

2.1. La empresa Unilever N.V. presentó solicitud de patente ante la Superintendencia de Industria y Comercio para la invención: "Concentrado empacado para preparar un caldo, salsa, jugo de carne o para uso como un condimento, el concentrado comprende Xantan y Goma Cassia" el día 25 de febrero de 2008 y se le asignó el número de radicación 08.019.271. Al momento de la presentación, la solicitud contenía 14 reivindicaciones.

2.2. La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 607 del 31 de agosto de 2009.

2.3. El 5 de octubre de 2009, la Dra. Alicia Lloreda Ricaurte, apoderada de Unilever N.V., radicó solicitud de elaboración del examen de patentabilidad para la invención.

2.4. La sociedad Quala S.A. radicó oposición a la solicitud de patente de Unilever el día 26 de noviembre de 2009 con fundamento en la falta de nivel inventivo de acuerdo con el artículo 18 de la Decisión 486.

2.5. El examen de fondo para la invención se emitió mediante oficio No. 7834 y fue notificado por fijación en lista del 18 de mayo de 2012. En este examen ese Despacho considera que las reivindicaciones 1 - 2, 5 - 8, 10 y 11 no cuentan con nivel inventivo debido a las divulgaciones hechas en el documento US2003044503 (D1) y que la reivindicación 12 carece de novedad debido a la misma publicación D1.

2.6. El 17 de agosto de 2012, la sociedad solicitante presenta respuesta al examen de patentabilidad adjuntando un nuevo juego de reivindicaciones 1 a 13 que reemplazan a las originalmente presentadas.

2.7. Ese Despacho emite la Resolución No. 51929 de fecha 30 de agosto de 2012, por medio de la cual otorga la patente para la invención "Concentrados empacados en la forma de una gelatina que comprenden Xantan y una Goma Cassia" por considerarla que cumple con los requisitos de patentabilidad de acuerdo con la Decisión 486.

3. FUNDAMENTO DEL RECURSO

3.1. La oposición presentada por la sociedad Quala S.A. debe declararse fundada en la medida que presenta argumentos y pruebas que desvirtúan el nivel inventivo de la invención "Concentrados empacados en la forma de una gelatina que comprenden Xantan y una Goma Cassia".

Después de analizar la oposición y la respuesta ofrecida por el solicitante, el Examinador considera lo siguiente:

"(...) esta oficina encuentra que el documento de patente US 4.647.470, D1, mencionado por el opositor, enseña una mezcla gelificada para productos alimenticios, tal como mermeladas dulces, entre otros, la mezcla comprende goma de xantan y un galactomano, tal como, goma de algarrobo (LGB) o tara o goma cassia o goma konjakan desde 4:1 a 1:4. Dependiendo del alimento en particular, los niveles de la mezcla pueden estar en un rango de 0,1 a 1,5% (columna 1, renglones 30 - 32 y columna 2, renglones 65 - 66). Además, el producto alimenticio gelificado comprende una matriz que tiene uno o más ingredientes alimenticios dispersado, seleccionados del grupo que consiste de vegetales, frutas, carne, pescado, azúcar, leche, entre otro, la matriz comprende 0,1 a

1,5% (columna 3, renglones 7 – 16). **Pero no enseña la presencia y proporción de sal, ni la de agua.** (Subrayado fuera de texto).

El Examinador no tiene en cuenta este documento US 4.647.470, D1 para el análisis de patentabilidad, con el único fundamento que “no enseña la presencia y proporción de sal, ni la de agua”, con fundamento en los argumentos ofrecidos por el solicitante en la respuesta a la oposición; sin embargo, el documento US 4.647.470, D1 si menciona la presencia y proporción de sal y también la de agua dentro de la mezcla gelificada para productos alimenticios.

A continuación se mencionan los párrafos en donde se hace referencia a la presencia de sal en varios ejemplos de la mezcla gelificada del documento US 4.647.470, D1:

- a. Ejemplo 10 (Columna 7, líneas 45 a 68).

Se prepara una gelatina de Neri-Yohkan (gelatina de frijol rojo duro) en la cual se adiciona cloruro de sodio (sal) en un porcentaje de 0.01% en peso de la pasta de frijol rojo.

- b. Ejemplo 11 (Columna 8, líneas 15 a 41).

Se prepara una gelatina en cubos para Mitsumame que es una típica comida japonesa, en donde se adiciona cloruro de sodio (sal) en un porcentaje de 0.01% en peso de la totalidad de la preparación.

- c. Ejemplo 14 (Columna 9, líneas 30 a 48).

Se prepara una gelatina de carne en donde se adiciona cloruro de sodio (sal) en un porcentaje de 1% en peso de la totalidad de la preparación.

Asimismo, se presentan a continuación los párrafos en donde se hace referencia a la presencia de agua en varios ejemplos de la mezcla gelificada del documento US 4.647.470, D1:

- a. Ejemplo 7 (Columna 6, líneas 20 a 48).

Se prepara un dulce de gelatina de almidón en la cual se adiciona agua de la llave en un porcentaje de 46.07% en peso.

- b. Ejemplo 8 (Columna 6, líneas 50 a 68).

Se prepara una mermelada de sabor a fresa en la cual se adiciona agua de la llave en un porcentaje de 8% en peso.

- c. Ejemplo 9 (Columna 7, líneas 13 a 31).

Se prepara una mermelada de sabor a fresa con bajos sólidos en la cual se adiciona agua de la llave en un porcentaje de 13.80% en peso.

- d. Ejemplo 10 (Columna 7, líneas 45 a 68).

Se prepara una gelatina de Neri-Yohkan (gelatina de frijol rojo duro) en la cual se adiciona agua de la llave en un porcentaje de 34.69% en peso de la pasta de frijol rojo.

- e. Ejemplo 11 (Columna 8, líneas 15 a 41).

Se prepara una gelatina en cubos para Mitsumame en donde se adiciona agua de la llave en un porcentaje de 84.465% en peso de la totalidad de la preparación.

- f. También se enseña la presencia de agua en los ejemplos 12 a 16 como se puede observar en dicho documento.

Teniendo en cuenta que el documento US 4,647,470 si menciona la posibilidad de añadir sal y agua para preparar la mezcla gelificada para productos alimenticios que reclama, entonces este documento si afecta el nivel inventivo de la invención de Unilever.

Con respecto al documento US 4,746,528 citado como documento D2 en la oposición, el Examinador plantea lo siguiente:

"(...) el documento de patente US 3,542,776 presentado en la oposición hace referencia combinaciones terciarias de (1) gellan, (2) goma de zantan y (3) goma de un galactomanno y/o glucomanano forman un gel y en combinación con goma de xantan producirán un gel con una mayor elasticidad (Columna 2, renglones 17 a 21). La goma de galactomanano puede ser preferiblemente: goma de tara, cassia, o algarrobo (Columna 2, renglones 25 a 26), por lo tanto se estaría empleando un agente gelificante compuesto por tres componentes, además aunque se menciona que dicho gel se emplea en alimentos, no se menciona la presencia y proporciones de sal, compuestos que confieren el sabor."

Sin embargo, este documento US 4,746,528 D2 si menciona la presencia y proporción de sal y también la de agua en el ejemplo 3 (columna 4, líneas 39 a 48) que se transcribe a continuación:

"Ejemplo 3.

Se prepara comida para animales domésticos en latas, la receta que contiene aproximadamente 50% carnes y 50% salsa. Las carnes se componen de una mezcla de los pulmones, los menudos callos y diversos, y las carnes musculares. La salsa contiene gomas, colorantes, sal y agua." (subrayado fuera de texto).

Teniendo en cuenta que el documento US 4,746,528 si menciona la posibilidad de añadir sal y agua para preparar el sistema de geles comestibles que pueden ser utilizados en productos de consumo humano o animal, entonces este documento si afecta el nivel inventivo de la invención de Unilever.

En conclusión, los documentos presentados por la sociedad Quala S.A. en su oposición, si son relevantes para determinar la patentabilidad de la invención de Unilever que se estudia bajo el expediente No. 08-19271 y en esta medida, si debieron haber sido tenidos en cuenta por ese Despacho para emitir su concepto sobre la patentabilidad de la invención.

Por lo tanto, solicito muy respetuosamente que se declare fundada la oposición radicada por mi poderdante Quala S.A. y en consecuencia se niegue el derecho de patente para el invento "Concentrados empacados en la forma de una gelatina que comprenden Xantan y una Goma Cassia"

3.2. El documento US2003/044503 citado por el Examinador en su examen de patentabilidad también fue citado en el examen realizado para este mismo invento en Europa, y el Examinador Europeo considero que la invención carecía de nivel inventivo debido a esta publicación.

Sumado al análisis anterior, es preciso comentar que en la solicitud prioritaria para este invento con el número EP07110025, se emitió un examen de patentabilidad (Anexo 1) en donde el Examinador europeo determinó que el documento WO03/015538 (equivalente al documento US 2033/044503) afecta el nivel inventivo del invento de Unilever en los siguientes términos:

"5. Dado que el texto de la reivindicación 1 no excluye otros agentes gelificantes y tampoco restringe la composición a una composición en la forma de gel, el documento D1 muestra un producto que tiene aproximadamente la misma composición como la presente solicitud. La diferencia es solamente el alto contenido de sal.

El porcentaje en peso basado en el contenido de agua del concentrado de la combinación de la goma de xantan y la goma guar está comprendido en el rango reivindicado.

No hay duda que el producto de D1 puede de hecho ser utilizado como un concentrado dado que contienen todas las otras características.

En vista de lo anterior, el problema objetivo puede ser una composición alternativa, que comprende un alto contenido de sal de manera que esta modificación no supone nivel inventivo, puesto que una persona experta puede modificar la receta sin necesidad de ejercitar sus habilidades inventivas."¹ (subrayado fuera de texto)

¹ Examen emitido por la Oficina Europea de Patentes para la solicitud de patente EP07110025. 26 enero 2010.

De esta manera, considero de manera respetuosa que la respuesta del solicitante del día 17 de agosto de 2012 no es suficiente para superar los problemas de nivel inventivo que presentan sus reivindicaciones dado que la única diferencia que muestra con el estado de la técnica es un alto porcentaje de sal en la composición, lo cual no supone nivel inventivo dado que como lo afirma el Examinador europeo, la diferencia consiste simplemente en cambiar el porcentaje de un componente que ya existía dentro de las mezclas en gel del estado de la técnica.

3.3. Indicios de nivel inventivo y método para la evaluación del nivel inventivo según el Manual Andino de Patentes.

El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, determina ciertos criterios para determinar el nivel inventivo que es importante transcribir:

“10.2 Método para la evaluación del nivel inventivo

10.2.1 Análisis problema-solución

Para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al método problema-solución.

Para ello deben cumplirse las siguientes etapas:

- identificación del estado de la técnica más cercano;*
- identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad; y*
- definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano.*

La pregunta es ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano?

Dichas diferencias, en términos de características técnicas, entre la invención y el estado de la técnica más cercano representan la solución al problema técnico en cuestión.

(...)

En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas:

- ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?;*
- ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica: y*

- ¿de prever el resultado?

Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo.

(...)"².

Aplicando el análisis problema-solución que sugiere el Manual Andino de Patentes al caso bajo estudio, podemos concluir lo siguiente:

- ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?;

R/. Si. El problema a resolver era como lo planteó el Examinador en el examen de patentabilidad *"la necesidad de concentrados empacados para emplearlos como condimento o para preparar un caldo, consomé, sopa, salsa o jugo de carne, que esté en la forma de gelatina empacada, que se pueda disolver en agua hirviendo rápidamente, que tenga baja tendencia a la sinéresis (que no se separe en sus fases), que sea un gel no demasiado rígido, ni pegajoso y que sea estable durante el transporte y almacenamiento"*.

- ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica: y

R/. Si. La solución que ahora propone la sociedad Unilever es obvia por cuanto, la única diferencia que presenta con respecto a los documentos del estado de la técnica es incrementar el porcentaje de sal. Al hacer esta modificación no tuvo que enfrentarse a ningún problema técnico porque en efecto, los geles tienen tendencia a disolverse en agua caliente como cuando cualquier persona prepara una gelatina, que si la calienta nuevamente se derrite; y el hecho de que tenga un mayor contenido de sal es precisamente para que cuando se disuelva en el caldo o preparación alimenticia, entonces otorgue el punto ideal de sal (condimento) a la preparación.

- ¿de prever el resultado?

R/. Si. La solución que ahora propone la sociedad Unilever se podía prever por cuanto ya se conocía preparaciones alimenticias en forma de gel y la característica que consiste adicionar un porcentaje mayor de sal sólo iba a alterar el contenido de sal de la preparación final, caldo o sopa o cualquier otro alimento, en donde se condimentara con este concentrado empacado en gel. Este cambio en el contenido de sal no afectaría ninguna otra propiedad del concentrado, y lo que obviamente implica es que se le otorgue sal a la preparación a la cual se le adiciona.

² Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Págs. 76 a 78.

Entonces como la respuesta fue afirmativa en tres casos, no hay nivel inventivo según el análisis problema-solución que propone el mencionado Manual.

En el mismo Manual Andino de Patentes se citan por ejemplo los siguientes hechos como indicios de nivel inventivo: i) resultados inesperados; ii) la superación de prejuicios anteriores o dificultades técnicas reales mediante soluciones sencillas y/o originales que se aparten del camino conocido y brinden nuevas vías al desarrollo; iii) el responder a necesidades antiguas, permanentes y aún insatisfechas.³

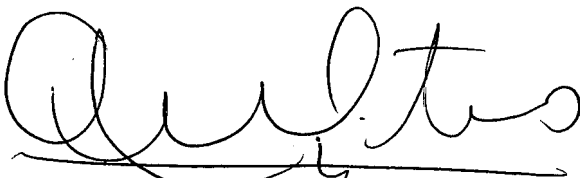
Según lo anterior, como el concentrado empacado de la sociedad Unilever no presenta resultados inesperados; ni supera prejuicios o dificultades anteriores; ni responde a necesidades antiguas que hayan estado insatisfechas, se concluye que dicho producto no cuenta con actividad inventiva.

Lo anterior, sumado a que la anterioridad citada por el Examinador y las citadas por la sociedad opositora derivan de forma evidente la invención, permite concluir que el concentrado alimenticio propuesto por Unilever no cumple con el requisito de nivel inventivo, y debe denegarse su protección mediante el derecho de patente.

4. NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en mi oficina ubicada en la Carrera 7C No. 138-19 oficina 901 de la ciudad de Bogotá, D.C. Colombia.

Atentamente,



ANDREA TOBOS-MATEUS

C.C. 52.223.325 de Bogotá

T.P. 148648

Anexos: Examen de patentabilidad efectuado en la prioridad EP07110025

³ Manual para el Examen de Solicitudes de Patente de Invención. Capítulo III. 10.4., Secretaría de la Comunidad Andina, 2004. ISBN: 9978-43-855-6

Datum
Date
Date 26.01.2010

Blatt
Sheet
Feuille 1

Anmelde-Nr.:
Application No.:
Demande n°: 07 110 024.2

The examination is being carried out on the **following application documents**:

Description, Pages

1-10 as originally filed

Claims, Numbers

1-13 as originally filed

1. Reference is made to the following documents; the numbering will be adhered to in the rest of the procedure:

- D1: WO 03/015538 A (KERRY INC [US]; MORGAN ELLEN K [US]; KLEMASZEWSKI JOSEPH L [US]; O'SUL) 27 February 2003 (2003-02-27)
- D2: US-B1-6 391 352 (HAWKES JAMES G [US] ET AL) 21 May 2002 (2002-05-21)
- D3: FR-A-2 847 770 (NESTEC SA [CH]) 4 June 2004 (2004-06-04)
- D4: WO 97/18263 A (RHONE POULENC CHIMIE [FR]; DOUBLIER JEAN LOUIS [FR]; SCHORSCH CATHERIN) 22 May 1997 (1997-05-22)

2. The use of the unusual parameters "elastic modulus G'' " and "viscous modulus G''' " in the present context is considered to lead to a lack of clarity because the claim does not clearly identify the product encompassed by it as the parameters cannot be clearly and reliably determined by indications in the description or by objective procedures which are usual in the art. This makes it impossible to compare the claims to the prior art. As a result, the application does not comply with the requirement of clarity under Article 84 EPC.

3. None document of the cited prior art discloses all the features of independant claim 1, in special the salt content. Its subject-matter is therefore considered as new (Art 54 EPC).

4. The reasoning above applies mutatis mutandis also to the use claim 13 and to the process claim 12

Datum
Date
Date 26.01.2010

Blatt
Sheet
Feuille 2

Anmelde-Nr.:
Application No.: 07 110 024.2
Demande n°:

5. Since the wording of claim 1 does not exclude other gelling agents, nor restrict the composition to a composition in gel form, the document D1 discloses a product having about the same composition as the present application. The difference is only in the high salt content.

The weight percentage based on water content of the concentrate of the combination of xanthan gum and guar gum is comprised in the claimed range.

There is no doubt that the product of D1 can actually be used as a concentrate since it contains all the other characteristics.

The objective problem in view of that would be an alternative composition, comprising a high salt content. such a modification does not involve an inventive step, as the skilled person can modify the recette without exercising her/his inventive skills.

6. The objections for lack of inventivity raised in the extended European search report based on documents D3 and D4 are also maintained.

7. The same objections applies mutatis mutandis to claims 12 and 13.

9. Dependant claims do not contain any features which, in combination with the features of any claim to which they refer, meet the requirements of the EPC in respect of inventive step, as their features are obvious and/or anticipated by aforementioned documents.

8. Furthermore, notwithstanding the above-mentioned lack of clarity, the subject-matter of claims 1-13 does not involve an inventive step within the meaning of Article 56 EPC, and the requirements of Article 52(1) EPC are not therefore met.

10. The applicant is invited to file new claims which take account of the above comments.

When filing amended claims the applicant should at the same time bring the description into conformity with the amended claims. Care should be taken during revision, especially of the introductory portion and of any statements of problem or advantage, not to add subject-matter which extends beyond the content of the application as originally filed (Article 123(2) EPC).

11. To meet the requirements of Rule 42(1)(b) EPC, the documents D1-D4 should be identified in the description and its relevant contents should be indicated.