

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 61271

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/08-083008

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 3, numeral 26, del Decreto 4886 de 2011,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado ante esta Superintendencia el 11 de agosto de 2008 con el N° 08-083008-00000-0000, por las sociedades Mission Pharmacal CO. y Sterling Foods Ltd, a través de apoderado, se presentó la solicitud de patente de invención titulada *"PRODUCTO ALIMENTICIO ENRIQUECIDO CON CALCIO"*.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 612 del 29 de enero de 2010, habiéndose presentado oposición por parte de la sociedad Laboratorio Franco Colombiano S.A. Lafrancol S.A., representado legalmente por su apoderado doctor Tito Noé Parra Murillo, por parte de la sociedad Colombina S.A., representado legalmente por su apoderado doctor Darío Cárdenas Navas, por parte de la sociedad Procaps S.A., representado legalmente por su apoderada doctora Cielo Ángela Peña Rodríguez, oposiciones que una vez fueron estudiadas por el Despacho, desvirtuaron la patentabilidad del objeto en estudio como se analizará mas adelante.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 10060 y notificado por fijación en lista el 8 de junio de 2012 se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico visibles a folios 312 a 329 del cuaderno administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión, para la concesión de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 08-083008-00011-0000 del 6 de septiembre de 2012, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones y un nuevo capítulo reivindicatorio, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *"Los países miembros 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."*

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 17 y 36 a 49, y las reivindicaciones 18 a 35 contenidas en los folios 357 a 363, no cumplen con el requisito de novedad y nivel inventivo, respectivamente. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

Página 1 de 9

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 61271

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/08-083008

6.1. Oposiciones presentadas.

Argumentaciones de Lafrancol

Afirma el opositor que la solicitud bajo estudio pretende obtener patente para composiciones farmacéuticas, indicando que estos eventos y prácticas son totalmente conocidos en la industria farmacéutica. Adicional a esto, el opositor indica que no son patentables las composiciones farmacéuticas de la presente solicitud, porque incluyen compuestos activos tales como Glucosamina, Condroitina, Fenitoína, Ibuprofeno, entre otros, los cuales ya son conocidos en el campo del sector químico-farmacéutico.

Argumentaciones de Procaps

Dice el opositor que la solicitud presentada carece de novedad y nivel inventivo puesto que la invención ya estaba comprendida en el estado de la técnica por los documentos D1: US6723358 publicada el 20 de abril de 2004 y D2: US6086927 publicada el 11 de julio de 2000.

Argumentaciones de Colombina

El opositor menciona que los siguientes documentos: WO2003/055500 (D1): publicado el 10 de Julio de 2003, US6716454 (D2): concedida el 06 de Abril de 2004, WO 2005/117829 (D3): fecha de prioridad es el 01 de Junio de 2004, El documento de la Comunicación pública obtenida de la pagina web de la FDA, de la empresa Whitehall-Robins dirigida a la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA), fechada el 25 de Junio de 1999 (D4), en la cual se notifica a la FDA el contenido de la etiqueta del suplemento dietario denominado "Caltrate Plus Masticable" y (D5) descripción completa del producto del Caltrate 600+ en la página web: http://www.caltrate.com/products/caltrate600dplus_chew.asp, afectan la novedad de la solicitud.

Respuestas del Solicitante

El solicitante presentó un nuevo pliego de reivindicaciones e indico las siguientes consideraciones hacia los opositores

Oposición de Lafrancol:

El solicitante no presento respuesta frente a ese opositor

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 61271

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/08-083008

Oposición Procaps:

El solicitante indica que los documentos que menciona el opositor no desvirtúan la novedad de la solicitud, ya que el objeto técnico al cual van definido los documentos van dirigido a productos alimenticios horneados.

Oposición Colombina:

El solicitante indica que la novedad de la presente solicitud no se encuentra afectada por ninguna de las anterioridades citadas por COLOMBINA S.A. El solicitante indica que ninguno de los documentos afecta el nivel inventivo puesto que las características técnicas como las relacionadas con el horneado del producto alimenticio y la actividad de agua inferior a 0.8, hacen que el producto alimenticio de la solicitud sea inventivo sobre lo mostrado en las anterioridades citadas, ya que como expuso el solicitante previamente, ninguno de estos documentos sugiere que se pueda realizar algún tipo de sometimiento de los productos a temperaturas elevadas.

De acuerdo con lo expuesto, frente al nuevo capítulo reivindicatorio aportado, los argumentos presentados por la sociedad opositora no prosperan como elementos que permitan desvirtuar la patentabilidad de la solicitud que aquí se analiza.

6.2. Objeto de la invención.

El problema planteado en esta solicitud es suministrar un producto alimenticio masticable enriquecido con calcio, vitaminas, multivitaminas, entre otros, que cumpla las necesidades para un complemento dietético que tenga sensación en la boca, aspecto, gusto, aroma, y textura aceptables en el que al menos una pieza del producto alimenticio proporcione la IDR recomendada diaria. Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un producto alimenticio masticable enriquecido con calcio en el que al menos una pieza del producto alimenticio puede proporcionar la IDR recomendada diaria de calcio. El producto alimenticio enriquecido con calcio tiene un gusto, una textura y una sensación en la boca sustancialmente similares a un producto alimenticio no enriquecido con calcio.

6.3. Determinación del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 11 de enero de 2006, que corresponde a la fecha de la prioridad invocada.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 61271

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/08-083008

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	US6569445	Food bars containing nutritional supplements and anti-constipation and regularity maintaining-agents	27/Mayo/2003
D4	US6716454	Therapeutic combination of vitamin and calcium in unitary galenic tablet form, a method of obtaining it, and the use thereof	6/Abril/2004
D5	WO2005117829	Chewable, suckable and swallowable tablet containing a calcium-containing compound as an active substance	15/Diciembre/2005

D1¹ divulga (Columna 7, Línea 11 – Columna 21, Línea 20) barras de alimento para el consumo en mujeres embarazadas, mujeres en estado de lactancia, las cuales componen una o más vitaminas y/o minerales, así como sus métodos de preparación y métodos para el suplemento dietario.

D4² divulga (Columna 2, Líneas 14-40) una composición terapéutica de vitamina D y calcio en un tableta y su respectivo método para obtenerla.

D5³ divulga (*abstract*) una composición farmacéutica y/o nutraceuticas para uso oral que contiene un compuesto que contiene calcio. La composición está en forma de comprimidos que están diseñados para que tengan un sabor aceptable y sensación en la boca, con lo que las tabletas son masticables o para chupar.

Esta oficina se pronuncia frente a las características de la invención en el siguiente sentido:

- En cuanto a que es un producto alimenticio, en la página ⁴<http://www.fao.org/docrep/w5975s/w5975s08.htm>, se observa la definición de alimento y aditivo alimentario, haciendo acápite en este documento:

Se entiende por "alimento" toda sustancia, elaborada, semi-elaborada o bruta, que se destina al consumo humano, incluyendo las bebidas, el chicle y

1http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20030527&DB=EPODOC&locale=en_EP&CC=US&NR=6569445B2&KC=B2&ND=4

2http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=6716454B2&KC=B2&FT=D&ND=4&date=20040406&DB=EPODOC&locale=en_EP

3http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20051215&CC=WO&NR=2005117829A2&KC=A2

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 61271

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/08-083008

cualesquiera otras sustancias que se utilicen en la fabricación, preparación o tratamiento de los alimentos, pero no incluye los cosméticos ni el tabaco ni las sustancias utilizadas solamente como medicamentos.

Se entiende por "aditivo alimentario" cualquier sustancia que por sí misma no se consume normalmente como alimento, ni tampoco se usa como ingrediente básico en alimentos, tenga o no valor nutritivo, y cuya adición al alimento en sus fases de producción, fabricación, elaboración, preparación, tratamiento, envasado, empaquetado, transporte o almacenamiento, resulte (o pueda esperarse que razonablemente resulte) directa o indirectamente por sí o sus subproductos, un componente del alimento o bien afecte a sus características. Esta definición no incluye "contaminantes" o sustancias añadidas al alimento para mantener o mejorar las cualidades nutricionales.

- En cuanto a que el producto alimentario de la solicitud sea un alimento horneado Se le aclara al solicitante, es más que evidente que, por ejemplo un proceso de producción de tabletas, incluye una etapa de calentamiento con calor seco. En este orden de ideas, especificar que el producto se sometió a un proceso de horneado no le aporta ninguna característica novedosa.*

6.4. Novedad.

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

"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".

Para el presente caso, la siguiente tabla representa la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada y las reveladas en los documentos D4 y D5, que representan el estado de la técnica:

Características técnicas esenciales	D4	D5
Producto Alimenticio Horneado	Composición terapéutica [Columna 2, Línea15]	Tabletas masticables, para chupar o consumir [Reiv. 38]
Una fuente de calcio, en donde la fuente de calcio tiene un tamaño	Carbonato Calcio con tamaño de partícula 12	Carbonato de calcio con tamaño de partícula 10-25 o 3.9 micrómetros

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 61271

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/08-083008

de partícula inferior a 100 micrómetros	micrómetros [Columna 3, Líneas 36-40]	[Reiv. 24, Página 18, Líneas 13-14 y 20-22]
Vitamina D3	Vitamina D3 [Columna 2, Líneas 51-53]	Vitamina D3 [Reivindicación 32 y Página 32]

Del anterior cuadro comparativo, podemos observar que la solicitud presentada no es nueva, toda vez que las características esenciales de la composición farmacéutica de la reivindicación 1 ya habían sido divulgadas previamente en la anterioridad D1. De la misma manera, las características esenciales de la composición de la reivindicación 1 también se encuentran divulgadas en la anterioridad D2.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 17 y 36 a 49 no mencionan alguna característica que haga nueva a la composición de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

6.5. 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 se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

En el presente caso, el método reclamado en la solicitud no tiene nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 18 se refiere a: “Método para producir un producto alimenticio enriquecido, siendo el producto alimenticio horneado masticable y proporcionando 1 00 - 1500 mg de calcio, comprendiendo el método las etapas de: a) mezclar los componentes húmedos y secos seleccionados en una mezcladora para formar una masa/pasta mezclada; b) alimentar la masa/pasta mezclada a través de una extrusora; c) cortar la masa/pasta extruida en piezas individuales; d) envasar las piezas extruidas en material de envasado proporcionando de este modo un producto alimenticio horneado masticable enriquecido con calcio que contiene vitamina D3, y en el que una pieza del producto alimenticio proporciona la IDR recomendada diaria de calcio en donde la fuente de calcio tiene un tamaño de partícula inferior a 100 micrómetros, en donde incluye además la etapa de cubrir totalmente las piezas individuales con un recubrimiento exterior antes de envasar las piezas en las bandejas” (FI.359).

La tabla siguiente presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 18, y las reveladas en el documento D1, que representa el estado de la técnica:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 61271

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/08-083008

Características esenciales	D1
Método para producir un producto alimenticio enriquecido	Método para producir una barra de alimento
Donde el producto alimenticio tiene una IDR recomendada de calcio y la fuente de calcio tiene un tamaño de partícula inferior a 100 micrómetros	El producto alimenticio contiene Calcio entre 200 y 2000 mg
Y Vitamina D3	Vitamina D entre 200-400 UI
a) mezclar los componentes húmedos y secos seleccionados en una mezcladora para formar una masa/pasta mezclada;	Preparar la base de la masa y aparte la capa de recubrimiento, mezclar
b) alimentar la masa/pasta mezclada a través de una extrusora;	Colocar la mas en un extrusora
c) cortar la masa/pasta extruida en piezas individuales;	Obtener producto individual de una extrusora
d) cubrir totalmente las piezas individuales con un recubrimiento exterior	Recubrir la barras con las capas para recubrimiento
e) envasar las piezas extruidas en material de envasado	Empacar

Como se dijo anteriormente, el documento D1 es considerado el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 18, el cual divulga el método para producir una barra de alimento el cual consiste en preparar una barra de alimento que contiene Calcio entre 200 y 2000 mg y Vitamina D entre 200-400 UI [Reiv. 7] y donde el proceso para producirla comprende preparar la base de la barra y aparte la capa de recubrimiento, luego mezclar, obtener el producto individual de la extrusora, recubrir las barras con las capas para recubrimiento y empacar (Columna 17, Línea 24 hasta Columna 19 Línea 20).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 18, y el método del documento D1 consiste en que el no se divulga que la fuente de calcio añadida al proceso tiene un tamaño de partícula inferior a 100 micrómetros. No hay evidencia que estas diferencias en cuanto al producto final entre el método de D1 y el método de la reivindicación 18 introduzcan un efecto técnico inesperado, que represente para la persona de nivel medio versada en la materia una mejor eficiencia en el método o mejora para algún producto alimenticio.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿cómo modificar el tamaño de partícula de la fuente de calcio conocida en D1 para proporcionar un método de producción de productos alimenticios?

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 61271

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/08-083008

Ahora bien, D4 emplea como fuente de calcio Carbonato Calcico con tamaño de partícula 12 micrómetros [Columna 3, Líneas 36-40] y D5 da a conocer que una calidad particular adecuada de tamaño de partícula para el carbonato de calcio esta en un tamaño medio de partícula de 60 micrómetros o menos, 50 micrómetros o menos, o 40 micrómetros o menos (Página 18 Líneas 2 a 4).

En consecuencia, una persona normalmente versada en la materia, incluiría el carbonato de calcio que se da a conocer en las anterioridad D4 y D5 en el método para preparar la barra alimenticia de D1, esperando con certeza, el lograr un producto alimenticio por un método como el de la reivindicación 18 de la solicitud estudiada. Lo anterior teniendo en cuenta que el tamaño de partícula no influye en el proceso de producción del producto alimenticio, lo cual es una modificación menor, y por consiguiente es considerado obvio y por lo tanto, sin altura inventiva.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 19 a 35 no mencionan características adicionales, se considera que tales reivindicaciones tampoco tienen nivel inventivo.

En conclusión, no obstante las modificaciones realizadas por la solicitante en su capítulo reivindicatorio, no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada la oposiciones presentadas por la doctora Cielo Ángela Peña Rodríguez, quien actúa en calidad de apoderada de la sociedad Procaps S.A., el doctor Tito Noé Parra Murillo, quien actúa en calidad de apoderado de la sociedad Laboratorio Franco Colombiano S.A. Lafrancol S.A., y declarar fundada la oposición presentada por el doctor Darío Cárdenas Navas, quien actúa en calidad apoderado de la sociedad Colombina S.A., de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "PRODUCTO ALIMENTICIO ENRIQUECIDO CON CALCIO".

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la doctora Dilia María Rodríguez D'Aleman, en su calidad de apoderada de la sociedad Mission Pharmacal CO. y Sterling Foods Ltd, la doctora Cielo Ángela Peña Rodríguez, en su calidad de apoderada de la sociedad Procaps S.A., el doctor Tito Noé Parra Murillo, en su calidad de apoderado de la sociedad Laboratorio Franco Colombiano S.A. Lafrancol

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 61271

Por la cual se deniega una patente de invención

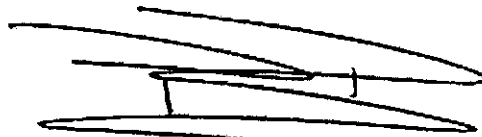
Rad.PCT/08-083008

S.A. y al doctor Darío Cárdenas Navas, en su calidad de apoderado de la sociedad 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.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 19 Oct 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora

DILIA MARÍA RODRÍGUEZ D'ALEMAN.

notificaciones@clarkemodet.com.co

Doctora

CIELO ÁNGELA PEÑA RODRÍGUEZ

simarc.abogados@gmail.com, negocios@optimun-co-com

Doctor

TITO NOÉ PARRA MURILLO

tparra@lafrancol.com; msalazar@lafrancol.com

Doctor

DARÍO CÁRDENAS NAVAS

general@cardenasycardenas.com; infopi@cardenasycardenas.com

Elaboró: Jhonattan Sanchez Sanchez ✓

Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo ✓

Revisó: Andres Casas Santofimio ✓

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓