

SUPERINTENDENCIA DE INDUST
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACION
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 08-083008- -00017-0000

Fecha: 2012-11-30 15:03:25 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 6

Re: Expediente No. 08.083.008
Solicitud de patente a nombre de **MISSION PHARMACAL CO. Y
STERLING FOODS, LTD.**

Yo, DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 A No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad **MISSION PHARMACAL CO. Y STERLING FOODS, LTD**, solicitante de la patente de la referencia, interpongo recurso de reposición contra la resolución No. 61271 del día 19 de octubre de 2012, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, por medio de la cual se niega el privilegio de patente para la solicitud contenida en el expediente de la referencia.

1. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Mi mandante permite manifestar a ese despacho que se reafirma en todos y cada uno de los argumentos que hacen parte integrante de la respuesta al oficio de fondo No. 10060 notificado por fijación en lista el 8 de junio de 2012, presentada ante ese despacho el 6 de septiembre de 2012.

1.1 La indebida interpretación del artículo 16 de la Decisión 486/00.

Es deseo del solicitante presentar argumentos contra las declaraciones de esa Superintendencia indicando como primera medida que el examinador no realizó una adecuada interpretación del artículo 16 de la Decisión 486/00 y parte de premisas erradas, en cuanto a la supuesta anticipación de la materia objeto de la presente invención, y realiza un equivocado análisis del requisito en cuestión, para finalmente negar sin justificación la patente para la solicitud en comento.

En este sentido, volvemos sobre el particular que el artículo 18 de la Decisión 486/00 determina que *“Una invención es nueva cuyo 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, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”*.

De lo anterior, es claro que para determinar si una invención es novedosa o no, el examinador de patentes debe primero cerciorarse que ésta no se encuentre dentro del estado de la técnica.

El estado de la técnica es el conjunto de conocimientos técnicos dentro del campo de la invención que hayan sido publicados por cualquier medio, antes de la fecha de solicitud de la invención o de la prioridad reivindicada.

Una vez se determina el estado de la técnica, el examinador debe compararlo frente a la invención, elemento por elemento, con el fin de establecer si existe alguna diferencia entre ellos.

Así entonces, es claro que para que un documento pueda afectar la novedad de la presente solicitud de patente, dicho documento debe revelar todas las características técnicas reivindicadas en la presente invención. De lo contrario, si se demuestra que existe al menos una (1) característica técnica de la invención que no ha sido divulgada en los documentos citados, la objeción formulada por novedad se debe tener por superada.

Adicionalmente, se llama la atención del Examinador en cuanto a que para que la invención pierda su calidad de novedosa, es claro que ella, TODA ELLA, ha de estar contenida en el “conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial” como define el estado de la técnica el Tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, página 60).

Esto se conoce como NOVEDAD ABSOLUTA, de conformidad con lo cual para desvirtuar el requisito de novedad de una invención será necesario que lo reivindicado por la invención bajo estudio corresponda de forma total con lo revelado en cada uno de los documentos señalados por el Examinador, conclusión a la que se llega después de un análisis exhaustivo mediante una comparación entre el capítulo reivindicatorio de la invención en estudio y las anterioridades citadas por el ese Despacho.

Ahora bien, si un determinado elemento, condición o circunstancia de la nueva creación ya hace parte del estado de la técnica no quiere ello decir, desde luego, que la invención deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin razón ha dicho el mencionado Tribunal: “hay que advertir que toda creación es en cierta forma, producto del estado de la técnica existente, en el sentido de que el inventor ha de tener en cuenta un conjunto de conocimientos técnicos que le permitan crear nuevos procedimientos aplicables a la industria” (Ibídem, páginas 53 y 54) (El subrayado es nuestro).

Por lo tanto y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, como mínimo la novedad debe contemplar los siguientes aspectos:

- Que la invención en estudio esté contenida de forma TOTAL y ABSOLUTA en cada uno de los documentos que se mencionan como anterioridad; y
- Que la invención en cuestión puede partir de conocimientos conocidos, caso en el cual habrá que hacer la comparación no de lo conocido sino de lo inédito y novedoso, teniendo que analizarse el valor agregado que aporta la invención con sus nuevas características al campo técnico al cual pertenece la solicitud en estudio.

Así las cosas, es claro que para determinar si una invención es novedosa o no, el examinador de patentes debe primero cerciorarse que ésta no se encuentre dentro del estado de la técnica. El estado de la técnica es el conjunto de conocimientos técnicos dentro del campo de la invención que hayan sido publicados por cualquier medio, antes de la fecha de solicitud de la invención o de la prioridad reivindicada. Una vez se determina el estado de la técnica, el examinador debe compararlo frente a la invención, elemento por elemento, con el fin de establecer si existe alguna diferencia entre ellos.

Así entonces, es claro que para que un documento pueda afectar la novedad de la presente solicitud de patente, dicho documento debe revelar todas las características técnicas reivindicadas en la presente invención. De lo contrario, si se demuestra que existe al menos una (1) característica técnica de la invención que no ha sido divulgada en los documentos citados, la objeción formulada por novedad se debe tener por superada.

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce el Examinador para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, sería forzoso que se demostrara que la invención en estudio está comprendida en el estado de la técnica de forma TOTAL.

En vista de lo anterior, el solicitante desea se tengan en cuenta los siguientes argumentos así como los argumentos inicialmente presentados en respuesta al oficio No. 10060 notificado por fijación en lista el 8 de junio de 2012, los cuales dan soporte a los dichos siguientes argumentos y demuestran que la solicitud de la referencia cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo:

Inicialmente, es deseo del solicitante llamar la atención del Examinador en cuanto a que considera que en la Resolución objeto de este recurso se está ignorando completamente el hecho que las reivindicaciones de la presente invención **están dirigidas a un alimento horneado que es sustancialmente diferente de una tableta o una barra alimenticia extruida de dos capas**. Así las cosas, se debe tener en cuenta que el problema de incorporar calcio en un alimento horneado que no le suministre al alimento horneado un mal sabor es sustancialmente

diferente de poner calcio en una forma de tableta u otros alimentos no horneados.

El documento citado D1 está dirigido a una barra alimenticia de dos capas que incluye las siguientes capas:

- a. un agente de unión compuesto de grasa y vitaminas solubles en aceite que se mezcla con arroz tostado para formar una base de la barra alimenticia;
- b. la capa superior de una cubierta de caramelo que se compone de una fuente láctea, un endulzante, ingredientes de sabor y vitaminas y/o minerales solubles en agua que se mezclan juntos; y
- c. la base es extruida para formar barras individuales que pasan a través de una máquina de cubierta superior que ubica la cubierta de caramelo en la parte superior de las barras individuales.

Sin embargo, ninguna parte de la barra alimenticia de D1 de dos capas se hornea.

Con respecto al documento D4 se aclara que dicho documento está dirigido a una mezcla de calcio y vitamina D que se comprime en una prensa para formar tabletas. A este respecto, es importante considerar que casi cualquier cosa se puede prensar en forma de tableta.

Igualmente, con respecto a D5, se aclara que el mismo está dirigido a tabletas masticables que pueden soportar el empaado por parte de una máquina dispensadora. De nuevo, se llama la atención del Examinador en cuanto a que **las tabletas de D5 no corresponden a un alimento horneado.**

Así las cosas, consideramos que en la decisión de negación tomada por el Examinador, no se están considerando **todos** los elementos de las reivindicaciones.

Requisito de novedad

El Examinador afirma que la reivindicación 1 carece de novedad a la luz de D4 y señala que D4 en la Columna 2, línea 15, en donde se indica “La presente invención resuelve los problemas indicados anteriormente al proponer una combinación terapéutica de vitamina y calcio en forma de tableta galénica unitaria”. La reivindicación 1 de la presente invención define un “producto alimenticio horneado” no una tableta. Se aclara que **un alimento horneado no es una tableta comprimida.**

La Columna 3, líneas 36-40 de D4 enseña carbonato de calcio que tiene granos muy finos que tiene un diámetro medio de aproximadamente 12 micrómetros para uso en una tableta. A diferencia de la presente invención en donde se hace referencia a un alimento horneado.

Igualmente, la Columna 2, líneas 51-52 enseña el uso de vitamina D3 en la tableta, diferente a un alimento horneado.

De otro lado, con respecto al documento D5, el cual considera el Examinador afecta la novedad de la presente invención, deseamos poner de presente que la reivindicación 38 de D5 divulga “una tableta de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores en la forma de una tableta masticable y tragable”. Por el contrario, la reivindicación 1 de la presente invención, **define un “producto alimenticio horneado” y no una tableta, ya que un alimento horneado no es una tableta.**

D5 en la reivindicación 24, y en la página 18, líneas 13-14 y 20-22 enseña carbonato de calcio con un tamaño de partícula menos a 100 micrómetros para uso en una tableta, contrario a lo revelado en la presente invención, en donde se hace referencia a un producto alimenticio **horneado**. Igualmente, en la reivindicación 32 y página 32 de D5 se enseña el uso de vitamina D en una tableta.

La característica técnica de la invención proporcionar un alimento horneado que comprenda calcio y vitamina D, y no una tableta. Así las cosas, la presencia de un alimento horneado corresponde a una característica técnica que diferencia la presente invención del estado del arte.

En consecuencia, el problema de poner una cantidad suficiente de calcio en un alimento horneado que resulte en un alimento horneado que tiene sabor sustancialmente igual a un alimento horneado enriquecido sin calcio, no es abordado por las referencias citadas.

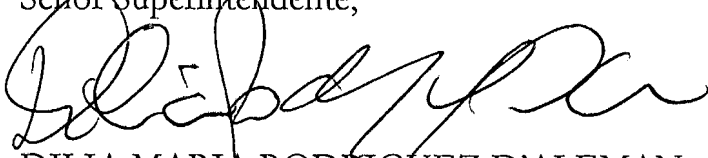
Así las cosas, no es posible afirmar, tal como lo hace el Examinador, que los elementos técnicos del producto de la presente invención se encuentran anticipados previamente por D4 o D5. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la oposición presentada por la sociedad COLOMBINA S.A. se basa en estas anterioridades (D4 y D5), la misma carece también de fundamentos técnicos que impidan que esta solicitud obtenga protección a través de patente de invención.

En consecuencia, teniendo en cuanto los anteriores argumentos, es claro que las reivindicaciones de la presente invención cumplen a cabalidad con los requisitos de novedad y nivel inventivo.

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, solicito a usted lo siguiente:

- a) Que de conformidad con lo previsto por los artículos 3 (inciso 3); 35 (inciso 2) y 59 (inciso 2) del Código Contencioso Administrativo se consideren y se resuelvan **TODOS** los argumentos y **TODAS** las cuestiones planteadas así como las que aparezcan con motivo de este recurso.
- b) Que se revoque la resolución No. 61271 del día 19 de octubre de 2012 expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, se declare infundada la oposición presentada por COLOMBINA S.A. y se proceda a conceder el privilegio de patente de invención para las reivindicaciones 1 a 17 y 36 a 49 de la solicitud de mi mandante.

Señor Superintendente,



DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN

CC. 41.654.882

TP 20824 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co