

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101069

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-295629

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. 52489 del 26 de agosto de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: "UN PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR UNA TABLETA DE CALDO QUE TIENE DOS O MÁS CAPAS", 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 08 de octubre de 2015, con el No. 13-295629-00009-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad NESTEC S. A., presentó capítulo reivindicatorio modificado e interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente manifiesta que el contenido de la Resolución impugnada evidencia que el examen técnico no consideró el alcance, ni el objeto de la invención, dado que a pesar de los argumentos proporcionados con anterioridad, se expusieron objeciones frente al Nivel Inventivo, al asegurar que una persona normalmente versada en la materia con el saber general de la técnica y con la información que se da a conocer en D2, llegaría al objeto reclamado en la reivindicación 1 de la presente solicitud.

Afirma que el análisis realizado fue incorrecto, *"toda vez que se interpreta de manera errónea tanto la invención como el arte previo; constituyéndose por lo tanto la negación de la solicitud en una clara violación a los mencionados Artículos 18 y 30 de la Decisión Andina 486 de 2000"*, -subrayado del texto-.

Informa que modifica el título de la solicitud, a: "UN PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR UNA TABLETA DE CALDO QUE TIENE DOS CAPAS", el cual contribuye a especificar el objeto de la invención, y a especificar que el procedimiento es para preparar una tableta de caldo de dos capas.

Manifiesta que amparada en el artículo 34 de la Decisión 486, presenta modificaciones al capítulo reivindicatorio, las cuales no incurren en ampliación de materia y se resumen en:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101069

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-295629

i) La nueva reivindicación 1, corresponde a la fusión de las anteriores cláusulas 1 y 8, se refiere en específico a un procedimiento para la preparación de un caldo que tiene dos capas y comprende tres etapas. Además, especifica que la mezcla de la etapa b) tiene un contenido de humedad por debajo del 55 en peso.

ii) Las reivindicaciones 2 a 13, corresponden a las anteriores reivindicaciones 2 a 10, donde se separaron las características preferentes, y se eliminó la anterior cláusula 8.

En vista de lo anterior, presenta un capítulo conformado por trece (13) reivindicaciones.

A continuación, y con el ánimo de contextualizar los argumentos en defensa de la invención, indica que el procedimiento reclamado consta de tres etapas, a saber:

“a) formar una primera capa de la tableta que comprende una mezcla de mínimo dos de sal, potenciador de sabor, azúcar y grasa (o aceite);

b) formar una segunda capa de la tableta mediante la adición a la primera capa de una mezcla que comprende una o más de hierbas, aderezos, trozos de verduras, y especias, donde dicha mezcla se caracteriza por tener un contenido de humedad por debajo del 5% en peso;

c) comprimir las dos capas para formar la tableta y en donde la tableta se forma usando una prensa rotativa de doble troquel”.

Así las cosas, refiere que en el estado de la técnica se evidencian problemas de baja adherencia entre los componentes del núcleo, y los que se añaden a la superficie del caldo, y por ende se *“(…) requiere un equipo que permita la conformación directa de la ayuda culinaria o caldo en el material de embalaje, ya que el producto podría sufrir daños después del embalaje durante el transporte y durante la posterior manipulación (Páginas 2-5, Descripción de la presente solicitud)”*; y se hace evidente la necesidad de proporcionar un proceso para la elaboración de caldos duros conformados por capas, *“(…) lo que permite un mejor control del proceso a través de una dosificación precisa, una manipulación suave y el procesamiento de partículas secas, tales como trozos de verduras e hierbas”*.

Anota además, que el proceso reivindicado aporta una etapa que *“(…) comprime las dos capas del caldo para formar la tableta utilizando una prensa rotativa de doble troquel, con el propósito de evitar la etapa de secado la cual infiere un mayor grado complejidad al proceso de producción, y afecta perjudicialmente la calidad organoléptica de las hierbas y trozos de verduras”*.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101069

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-295629

Frente a las objeciones de claridad presentadas por este Despacho, referidas al uso de términos indefinidos y/o imprecisos y de términos generales, resalta que el término “*dos o más*”, fue eliminado y ahora se reclama un caldo de dos capas. En relación con los demás términos imprecisos objetados, considera que dado que estos son empleados en documentos del estado de la técnica, no los considera inapropiados.

Aunado a lo anterior, presenta argumentos que defienden su posición frente al uso de términos considerados generales, y concluye que el capítulo reivindicatorio es puntual y limita adecuadamente la invención.

Ahora bien, en relación con el análisis de nivel inventivo afirma que la nueva materia reivindicada presenta nivel inventivo, frente a lo divulgado en el documento US 2007/0134397 (D2).

Frente al análisis de nivel inventivo y a las conclusiones derivadas del mismo, presentadas por este Despacho, sostiene que “(...) ***las enseñanzas del documento D2, de ninguna manera anticipan o sugieren de manera obvia el mismo procedimiento para preparar una tableta de caldo que tiene dos capas ni tampoco el mismo producto, tal y como se reclaman en el nuevo capítulo reivindicatorio (...)***” –resaltado del texto-, dado que aunque este Despacho, indica una sola diferencia entre la invención y D2, se evidencia que dicha anterioridad no divulga:

- i) un proceso que incluya una prensa rotativa de doble troquel, ni
- ii) que el proceso sea para la obtención de un caldo que tiene dos capas.

Además señala que en el proceso de D2 se requieren hierbas secas y trozos de verduras para tener un contenido de agua ajustado para evitar daños de las hierbas durante la compactación, y que por ello se requiere una etapa de secado posterior, la cual influye en una mayor complejidad del proceso y en una degradación de la calidad organoléptica de las hierbas y trozos de verduras. Afirma que dicha etapa de secado “*se evita mediante la implementación de una prensa rotativa de doble troquel, característica que se incluye en la etapa (c) del procedimiento descrito en la reivindicación 1, lo cual evita automáticamente alguna pérdida en la calidad organoléptica del producto que se desea obtener*”.

Agrega que, dado que en el resumen del documento D2 se indica que “(...) *en donde las hierbas secas y/o verduras están presentes en o con el concentrado como una o más partículas o capas comprimidas*” -subrayado del texto-; y que el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101069

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-295629

nuevo objeto reclamado está limitado a dos capas únicamente, entonces la anterioridad en cuestión no divulga el objeto ahora reclamado.

Con base en lo anterior, manifiesta que *“una persona normalmente versada en la materia, a partir del saber general de la técnica y en combinación con las enseñanzas del documento D2, no puede encontrar la solución al problema técnico de la presente invención (...) Por lo tanto, el capítulo reivindicatorio modificado y presentado junto a este memorial es totalmente novedoso e inventivo”*.

Para finalizar, indica que las etapas del proceso reivindicado consta de tres etapas a), b) y c), que son totalmente diferentes a las presentadas en el documento D2, que comprende las etapas de:

- a) prensar hierbas y/o trozos de verduras (...),
- b) formar de 2 a 250 g de una mezcla de ingredientes (...),
- c) envasar en forma conjunta (...).

En vista de lo anterior, concluye que los procedimientos de la invención y de D2 no son comparables. Y por ende, dicha anterioridad no afecta el nivel inventivo de la presente solicitud.

Como consecuencia, resalta que *“la solicitud denegada sí se ajusta completamente a los requerimientos establecidos por la Decisión Andina 486, al negar el privilegio de patente ese Despacho claramente contraviene el Artículo 18 de dicha Decisión”*.

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

En relación con lo manifestado por la recurrente acerca de que el análisis no tuvo en cuenta el alcance ni el objeto de la invención; es importante aclarar que un análisis de patentabilidad se fundamenta en las características reclamadas en las reivindicaciones independientes, por ende, si estas no reflejan clara, concisa y totalmente las características técnicas que definen plenamente la invención y la hacen diferente del estado de la técnica, no es posible que el examen de patentabilidad concluya que la invención es nueva e inventiva.

Ahora bien, este Despacho no comparte la afirmación relacionada con la interpretación errada de la invención, toda vez que en los dos estudios de patentabilidad presentados (Oficios No. 10386 y No. 5370) y en la Resolución de negación No. 52489, se estableció como problema técnico la necesidad de mejorar

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101069

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-295629

un proceso para la fabricación de caldos duros que tienen una o más capas de elementos visualmente atractivos, lo que permite un mejor control del proceso a través de una dosificación precisa, una manipulación suave y tratamiento de partículas secas, tales como trozos de verduras y hierbas y como solución al mismo, un procedimiento para preparar una tableta de caldo que tiene dos o más capas caracterizado porque comprende las etapas de formar una primera capa de tableta, formar una segunda capa de la tableta mediante la adición a la primera capa y comprimir las dos capas para formar la tableta, en virtud de lo anterior, no es correcto afirmar que este Despacho haya interpretado erróneamente la invención presentada.

Con referencia al capítulo reivindicatorio presentado con el escrito de recurso radicado N° 13-295629-00009-0000 del 08 de octubre de 2015, el cual cuenta con trece (13) reivindicaciones, esta Oficina lo acepta para estudio, dado que cumple con los requisitos señalados en el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, así como también se evidencia el pago de la tasa respectiva.

En cuanto a los argumentos presentados la recurrente, explicando el problema técnico y la solución propuesta, es evidente que los mismos fueron identificados por este Despacho, desde el principio del trámite.

Ahora bien, en lo que se refiere a que la tercera etapa, que consiste en la compresión de las dos capas del caldo utilizando la prensa rotativa de doble troquel, tenga como propósito *“evitar las etapa de secado la cual infiere un mayor grado complejidad al proceso de producción, y afecta perjudicialmente la calidad organoléptica de las hierbas y trozos de verduras”*, esta Oficina considera que dicha argumentación no está sustentada en la descripción, dado que en la página 11, se divulga que *“la mezcla de la etapa (b) contiene una o más de las hierbas, aderezos, trozos de verduras y especias (...) Preferiblemente, se utiliza materia vegetal seca que tiene un contenido de agua de 3-6% en peso (...) Sorprendentemente, los inventores han encontrado que el recubrimiento de la materia vegetal con grasa o aceite puede mejorar efectivamente la resistencia de la materia vegetal a gran rotura o daño durante el prensado. Esto significa que se evita la humidificación y posterior secado de la materia vegetal, que es perjudicial para sus propiedades organolépticas y que añade otra operación para el proceso”*. En virtud de lo anterior, no es la compresión de las dos capas, la que evita la etapa de secado posterior, es el pretratamiento con aceites o grasas de la materia vegetal usada como segunda capa.

Ahora bien, con respecto a la claridad del pliego reivindicatorio, cabe recordar que el artículo 30 de la Decisión 486 señala que *“Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101069

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-295629

estar enteramente sustentadas por la descripción". Por lo tanto, para que el estudio de patentabilidad arroje resultados acertados, es indispensable que las reivindicaciones sean claras, concisas y que contengan las características técnicas que definen completamente la invención y la hacen diferente del estado de la técnica, puesto que servirán de base para la comparación con el estado del arte y así determinar si esas características constituyen la solución al problema técnico.

De otra parte, al revisar nuevamente el expediente administrativo y los documentos trasladados en cada evento, y teniendo en cuenta que los argumentos presentados por la recurrente dan claridad acerca de las diferencias técnicas entre la invención reclamada y las divulgadas en el documento D2, se concluye que dicha anterioridad por sí sola o combinada con el conocimiento de la persona normalmente versada en la materia, no son suficientes para llegar a la invención que se pretende aquí proteger. En tal virtud, esta Entidad considera que la anterioridad trasladada D2 no es del todo relevante para afectar el nivel inventivo de la solicitud.

Por lo demás, encuentra la Oficina que si bien el documento D2 no resulta del todo relevante para afectar la patentabilidad, existen en el estado de la técnica otros documentos que eventualmente podrían llegar a afectar los requisitos de patentabilidad de la materia que ahora se reivindica, como por ejemplo MX PA03007995 publicado el 04 de diciembre de 2003 y US 5,350,548 publicado el 27 de septiembre de 1994, los cuales divulgan materia cercana a la invención de la solicitud, por lo tanto, es pertinente realizar un nuevo examen de fondo.

Teniendo en cuenta lo anterior, este Despacho decide revocar la Resolución No. 52489 del 26 de agosto de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención, y remitir el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, para que se realice un nuevo examen de fondo de la solicitud en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 52489 del 26 de agosto de 2015, por medio de la cual se denegó patente a la materia reivindicada en la solicitud en trámite.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101069

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-295629

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones para que se disponga lo relacionado con la práctica de un nuevo examen de patentabilidad de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad NESTEC S. A., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 24 Dic 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

ALICIA LLOREDA RICAURTE, notificacionespatentes@lloredacamacho.com

Elaboró: Alba Rocio Lemus Quiroga
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro
Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez