

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 78851

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/09-7872

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26
del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 28 de enero de 2009, con el N° 09-007872-00000-0000, por la sociedad Voyava Republic LLC, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "UN PROCESO DE INFUSIÓN EN FRÍO PARA FORTIFICAR GRANOS DE CAFÉ", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2007/072384 del 28 de junio de 2007.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 604 del 29 de mayo de 2009, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 12571 y notificado por fijación en lista el 18 de julio 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 129 a 133 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° 09-007872-00004-0000 del 27 de noviembre de 2012, respondió oportunamente el requerimiento formulado, y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 20 (Fls. 184 a 188) que reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se acepta este último capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

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 3 contenidas en el folio 184, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Por otra parte, las reivindicaciones 4 a 20 contenidas en los folios 184 a 188, no se tomaron en consideración por carecer de unidad de invención. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 78851

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/09-7872

El objeto de la invención consiste en proporcionar un producto básico diario, que suministre beneficios adicionales de salud y bienestar. Para resolver este problema técnico la solicitud proporciona un proceso de infusión en frío para fortificar granos de café, maíz, o granos de soya con uno o mas aditivos de vitamina, no vitamina, mineral, no mineral, botánico, hormonas, hierbas, neutracéuticos, lípidos, carbohidratos, amino ácido, sal, prebióticos, o probióticos funcionales.

6.2. Unidad de invención

El artículo 25 de la Decisión 486 señala lo siguiente: *"La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo"*. Así entonces, la solicitud sólo debe referirse a una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, con el fin de que conformen un único concepto inventivo o unidad de invención.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho sobre este requisito, lo siguiente:

"...el Tribunal advierte que la solicitud sólo podrá referirse a una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo general o unidad de invención."

Así lo dispone el artículo 15 de la Decisión 344 al indicar:

"La patente sólo podrá comprender una invención o grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo".

Por otra parte, en virtud de lo establecido en el artículo 45 y siguientes de la Decisión 486, la oficina nacional competente realizará el examen de patentabilidad que comprende, no solamente el estudio de la patentabilidad de la invención, sino también el estudio del cumplimiento de todos los requisitos establecidos para la concesión de la patente, independientemente de que se hayan presentado oposiciones. Dentro de dichos requisitos se encuentra la unidad de invención.

En efecto, el requisito de unidad de la invención para la concesión del privilegio de patente, podrá ser objeto del examen de fondo que realiza la oficina nacional competente en desarrollo del artículo 45, y se encuentra previsto expresamente en el artículo 36 de la Decisión 486 que establece, en su inciso segundo, que "la oficina nacional competente podrá en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 78851
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/09-7872

si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención`.

Para determinar la unidad de la invención, la doctrina ha señalado que se entenderá que existe tal unidad aun cuando la solicitud contenga reivindicaciones independientes de distintas categorías, siempre que dichas reivindicaciones estén vinculadas y formen parte de un mismo conjunto inventivo o concepción inventiva".^[1]

La solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención entre las reivindicaciones independientes 1, 7, 9, 17 y 19 porque el concepto común inventivo de un grano de café infundido no cumple con el requisito de nivel inventivo de acuerdo a las anterioridades D1 y D2 (ver análisis).

Por lo tanto, esta invención presenta tres grupos inventivos diferentes así:

- Grupo I: Reivindicaciones 1-6. Grano de café infundido.
- Grupo II: Reivindicaciones 7-18. Método para la infusión de un grano de café.
- Grupo III:Reivindicaciones 19-20. Solución fortificante.

Los grupos I, II y III inventivos se diferencian porque no hay una característica en común entre el método, el grano de café y la solución fortificante.

6.3 Determinación del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 28 de junio de 2006, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

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

Item	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	US 4'985.271	"Process for treating coffee beans to make a better-tasting coffee".	15/Enero/1991
D2	US 2003/0091615	"Use of betaine to enhance exercise performance".	15/mayo/2003

En el documento ¹D1 se muestra un método de tratamiento de granos de café, los

[1] PROCESO 63 IP 2010. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Junio 23 de 2010.

¹<http://www.google.com/patents/US4985271?>
Página 3 de 7

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 78851
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/09-7872

cuales son parcialmente tostados y posteriormente reciben un tratamiento con una solución alcalina que comprende agua y una base de calidad alimentaria (resumen).

En el documento ²D2 se divulga el uso de la betaina como mejorador de sabor en los alimentos (resumen).

6.4. Nivel inventivo.

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

"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".

En el presente caso, el producto reclamado en la solicitud no es inventivo, teniendo en cuenta que, la reivindicación 1 está referida a: *"un grano de café infundido a una temperatura de menos de aproximadamente 48°C (120°F) con una solución que comprende agua, un iniciador de puente para sales ácidas, por lo menos un agente fortificante, y un ácido en una cantidad suficiente para alcanzar un pH de entre aproximadamente 4 a aproximadamente 3.5 (Fl. 184).*

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en D1 y D2, de manera independiente cada documento, que representa el estado de la técnica:

Características esenciales	D1	D2
Producto para fortificar granos de café.	Tratamiento a granos de café (resumen).	Uso de betaina como mejorador de sabor en los alimentos (resumen).
Un grano de café infundido una temperatura de 120°F.	Los granos parcialmente tostados se tratan remojándolos en solución para una temperatura entre 18°C y	No menciona.

[pg=PA2&dq=4985271&hl=en&sa=X&ei=qP3AUMqCH4iu8ASKioGABQ&sqi=2&pf=1&ved=0CDQOQ6AEwAA#v=onepage&q=4985271&f=false](#)
2<http://www.google.com/patents?>
[id=YFePAAAAEBAJ&printsec=frontcover&dq=20030091615&hl=en&sa=X&ei=3MztT4TWGKHkMAXarOTEDQ&sqi=2&ved=0CDMQ6AEwAA](#)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 78851
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/09-7872

	49°C por un tiempo entre 2 y 24 horas (Col. 2, Líneas 40 a 45).	
Agua.	Solución alcalina acuosa que comprende agua (Col. 2, Líneas 35 a 40).	No menciona.
Un iniciador de puente para sales ácidas y un ácido.	No menciona.	Betaina (0079).
Un agente fortificante.	Base de calidad alimentaria (Cól. 2, Líneas 35 a 40).	No menciona.

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulgan un método de tratamiento de granos de café (resumen); como parte del tratamiento, los granos de tratan a 18 y 49°C con una solución alcalina acuosa (Col. 2, Líneas 40 a 45), (Col. 2, Líneas 35 a 40). La etapa de "infundir", se toma como un tratamiento de remojo en una solución. Respecto al documento D2, se muestra el uso de betaina como sustancia mejoradora de sabor en los alimentos (resumen).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el producto de D1 consiste en que la invención comprende el empleo de betaina en el producto.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el empleo de betaina de D2 consiste en que la invención describe el tratamiento específico del café.

El efecto que logra el incluir la utilización de betaina en el producto de café es mejorar las características organolépticas del grano de café.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: "¿cómo modificar el procedimiento conocido en D1 para mejorar las características organolépticas del grano de café?".

Sin embargo, la utilización de betaina para proporcionar un producto con mejor sabor, ya está divulgada en el documento D2 que se refiere al uso de betaina, que mejora el sabor de los alimentos o bebidas; incrementa la suavidad, la dulzura; decrece la astringencia, la acidez y el mal sabor de los alimentos (Párr. 0079).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría la betaina, sustancia conocida por D2, en el procedimiento de D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 y 3 no mencionan alguna característica que haga nuevo al producto de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 78851

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/09-7872

Adicionalmente, la reivindicación 4, aunque es una reivindicación independiente, presenta las mismas características de la reivindicación 1 y por tal motivo no se realiza un estudio diferente a esta reivindicación. Es importante agregar que en el oficio 12571 del 18 de julio de 2012 se mencionó que el capítulo reivindicatorio no era conciso y respecto a esto no se pronunció el solicitante. Así que, si la reivindicación independiente no cumple con el requisito de patentabilidad es porque no hay materia patentable y por lo tanto las reivindicaciones 5 y 6 no se consideran novedosas ni mencionan alguna característica que haga nuevo al producto de la reivindicación 4, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

Respecto al argumento de la solicitante: *"Por su parte D2 esta dirigido principalmente a métodos para mejorar la capacidad física de atletas por administración de betaína, pero nunca se relaciona a la infusión de betaína en alimentos ni las condiciones para realizar dicha infusión. (...) D1 revela el uso de una solución alcalina. En contraste, la solución usada en los granos de café de la solicitud es estrictamente ácida (con pH entre 4 y 3.5). La persona medianamente versada en la materia entenderá que pH ácido de la solución es esencial para la invención, debido a que la infusión de la solución en los granos de café no podría llevarse a cabo en condiciones alcalinas. Un ejemplo de esto es el iniciador de puente de sales ácidas, el cual tiene un comportamiento diferente en soluciones ácidas y en soluciones alcalinas. Es así, como este hecho es ratificado por el documento D2, el cual menciona que la betaína tendrá una fórmula diferente en condiciones ácidas o alcalinas".*

Es importante aclarar que en el capítulo descriptivo se menciona: *"la solución comprende agua, un iniciador de puente para sales ácidas, un ácido y agentes fortificantes"* (Fl. 80) como una modalidad y también menciona: *"en aún otra modalidad, la solución comprende agua desionizada, betaína, ácido cítrico y agentes fortificantes"* (Fl. 80). Respecto a lo anterior, se entiende que no solo la betaína se puede utilizar como el iniciador de puente para sales ácidas; es así que la betaína no ofrece un efecto técnico sorprendente sobre las características organolépticas del café. Adicional a esto, en el capítulo descriptivo se menciona: *"un iniciador de puente para sales ácidas incluye, pero no se limita a, cualquier compuesto que se pueda utilizar tanto como un ácido y/o una base, tal como betaina"* (Fl. 71) y para finalizar, en la descripción no se encuentra los resultados experimentales que sustenten que el pH ácido de la solución es esencial para la invención.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

Página 6 de 7

Al contestar favor indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Cod Verificación: 1092287201

S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5737020
Call Center 5920400. Línea gratuita Nacional 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 78851

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/09-7872

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "UN PROCESO DE INFUSIÓN EN FRÍO PARA FORTIFICAR GRANOS DE CAFÉ".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Voyava Republic LLC, entregándole copia de la misma y advirtiéndole 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 cinco 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el 20 Dic 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
cavelier@cavelier.com

Elaboró: Sonia Andrea Hoyos Baquero ✓
Revisó: Leonardo Rojas Vega ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓