

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 1693

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. 09-46258

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 7 de mayo de 2009, con el N° 09-046258-00000-0000, por la sociedad Magic Vision LTDA, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "TRANSFER COMESTIBLE PARA ALIMENTOS".

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 640 del 15 de marzo de 2012, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 17643 y notificado por fijación en lista el 9 de octubre 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 87 y 88 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° 09-046258-00016-0000 del 23 de noviembre de 2012, respondió oportunamente el requerimiento formulado, y presentó nuevas reivindicaciones 1 y 2 (Fls. 99 a 101) que reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Sin embargo, no se acepta la modificación presentada, comoquiera que no se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486, en razón a que amplía la materia reivindicada inicialmente al referirse a "*dicha base comestible esta fabricada a partir de almidones modificados y gelatinas, compuesta por gelatina en 10%, agua 80% y el resto en almidones y preservantes*" (Fl. 101). Así las cosas, la presente decisión se toma con base en el capítulo reivindicatorio visible en el folio 45 conformado por 8 cláusulas.

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 8 contenidas en el folio 45, no cumplen con el requisito de novedad.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 1693

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. 09-46258

6.1. Objeto de la invención.

El objeto de la invención consiste en proporcionar una nueva tecnología en aplicación de etiquetas para ser transferidas sobre los comestibles, en la línea de producción en alimentos. Para resolver este problema técnico la solicitud proporciona una impresión comestible para ser adherida y/o fijada en las superficies de los alimentos a base de tintas comestibles, certificadas por la FDA, sobre varios sustratos como papeles encerados, papeles siliconados, películas plásticas o film metalizados sin tratamientos químico o eléctrico.

6.2 Determinación del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 3 de abril de 2009, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

Item	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	MXPA03006128A	"Etiqueta comestible separable a base de colágeno para etiquetar productos alimenticios"	18/julio/2002

En el documento ¹D1 se etiquetas comestibles separables para etiquetar productos alimenticios (Pág. 1, Líneas 4 a 10).

6.3 Novedad.

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".

¹http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=MX&NR=PA03006128A&KC=A&FT=D&ND=3&date=20050214&DB=EPODOC&locale=en_EP

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 1693

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. 09-46258

En el presente caso, el producto reclamado en la solicitud no es inventivo, teniendo en cuenta que, la reivindicación 4 está referida a: *“Transfer comestible para alimentos, según reivindicación 1 y 2 caracterizado por que la película de revestimiento utilizada para fijar en la superficie de los productos comestibles esta elaborada a partir de uno o varios polisacáridos, en particular un almidón modificado pectinas, gelatinas y/o sus derivados, plastificantes comestibles, agua purificada (Fl. 45).*

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 4, y las reveladas en D1, que representa el estado de la técnica:

Características esenciales	D1
Transfer comestible para alimentos.	Etiquetas comestibles separables para etiquetar productos alimenticios (Pág. 1, Líneas 4 a 10).
La película de revestimiento utilizada para fijar en la superficie de los productos comestibles esta elaborada a partir de uno o varios polisacáridos, en particular un almidón modificado pectinas, gelatinas y/o sus derivados, plastificantes comestibles, agua purificada.	Las etiquetas de la invención están constituidas por celulosa modificada, pectina, gomas (Pág. 16, Líneas 7 a 13); gelatina (Pág. 16, Línea 18). Agua (Ejemplo 1, Pág. 3, Líneas 4 y 5).

Las características esenciales del producto de la reivindicación 4 habían sido divulgadas previamente en D1, el cual enseña, etiquetas comestibles separables para etiquetar productos alimenticios (Pág. 1, Líneas 4 a 10); constituidas por polisacáridos como la celulosa y otros constituyentes como goma xantan, goma guar, goma tara, pectina (Pág. 16, Líneas 7 a 13); gelatina(Pág. 16, Línea 18).

Respecto a las reivindicaciones 1 y 3, corresponden a resultados a alcanzar en: *“la aplicación del medio hidrogel se seca formando una fina película comestible de revestimiento en la superficie del transfer” y “la película de revestimiento utilizada para fijar en la superficie de los productos comestibles tiene las propiedades de absorber el agua que contiene los colorantes de las tintas lo que permite la fijación de las imágenes en su superficie”,* que no definen al producto, puesto que la reivindicación incluiría no solo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado.

A pesar de todo, dichos resultados a alcanzar se encuentran en el documento D1 divulgados como las propiedades que se requieren conseguir en el producto; es así que se menciona la relación de hinchamiento, es decir que *“la muestra puede absorber*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 1693

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. 09-46258

hasta una determinada cantidad de agua" (Pág. 3, líneas1 a 9).

Por otro lado, el artículo 30 de la Decisión 486 señala que: "[l]as reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción".

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado lo siguiente:

"[...] las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica. Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo².

[...] las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y concisas. Su fundamento radica pues en la descripción respectiva, de forma tal que el alcance de la reivindicación corresponda y se justifique con el contenido de aquella. (Proceso 106-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 892, de 31 de enero de 2003, patente: BATERIA CON CONTROLADOR INCORPORADO)³.

En el presente caso, las reivindicaciones 2 a 8 no definen la materia que se desea proteger, razón por la cual no permiten establecer cuál es la mejora aportada por el solicitante al estado de la técnica.

En efecto, el capítulo reivindicatorio no define un producto por medio de características técnicas, sino que se enfoca en presentar información sobre la etapa de impresión y sobre los componentes de la composición como características esenciales del objeto de la solicitud.

Cabe señalar que, el producto de la solicitud debió presentar su modificación reclamando sus componentes y etapas como patente de invención sin ampliar materia.

Por los motivos anteriores, las reivindicaciones calificadas no cumplen con lo dispuesto en el artículo 30 de la Decisión 486.

Más aún, si la solicitud se examinara como una composición o proceso, la solicitud tampoco sería novedosa teniendo en cuenta que en cuanto a las reivindicaciones

² Proceso 156 IP 2006

³ Proceso 197 IP 2007

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 1693

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. 09-46258

2, 5, 6 y 8 el documento D1 revela:

- Se pueden usar equipos de impresión convencional (Pág. 6, líneas 20 a 23).
- Los motivos se han impreso por medio tales como una impresora de transferencia térmica, una impresora de chorro de tinta o una impresora láser (reivindicación 18).
- Los motivos sobre la superficie de la etiqueta se hacen a mano o imprimirse en la etiqueta (Pág. 17, líneas 11 a 15).
- Se puede emplear una tinta comestible que cumpla con la normativa alimentaria (Pág. 15, líneas 5 a 7).
- Las proteínas no colagenosas de las películas de la invención son gelatina, proteína de soja, gluten, caseína y zeína (Pág. 16, Líneas 14 a 19). La composición contiene glicerol (Ejemplo 1).
- Dióxido de titanio como colorante (Pág. 17, línea 5).

Por último, el artículo 14 de la Decisión 486 establece que *"[l]os 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"*.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 14, el uso no es patentable, debido a que la norma mencionada es clara al establecer el ámbito de patentabilidad, es decir, las patentes se otorgarán *"para las invenciones sean de producto o de procedimiento"*, campo dentro del cual no caben los usos.

Al respecto, el Tribunal Andino de Justicia, trayendo apartes de doctrina, indica lo siguiente:

*"Las invenciones de producto son todas aquellas (...) que revisten una forma tangible, por ejemplo máquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. La invención puede residir tanto en un producto independiente como en un producto que sólo constituye una parte de otro producto y que sólo puede venderse como parte de otro producto. Una invención de procedimiento, en general, es una solución consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto". (El Régimen Andino de la Propiedad Industrial, de Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Avila, Ed. Jurídica, Gustavo Ibáñez Cía. Ltda, Bogotá, 1195, citando la Ley Tipo de la OMPI, V.1, Ginebra, OMPI, 1979)"*⁴.

En efecto, la reivindicación 7 del pliego calificado no cumplen con lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486, porque no definen un producto ni un procedimiento.

Un capítulo reivindicatorio debe definir la invención por medio de características

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 1693

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. No. 09-46258

técnicas esenciales, las cuales deben ser estrictamente de carácter técnico y no porque: *"se puede utilizar en productos sólidos como galletas, chocolates, caramelo de gelatina, paletas de caramelo de azúcar, tortas, helados"*, tal como se reivindica en la solicitud.

Por las razones precedentes la reivindicación 7 no cumplen las disposiciones del artículo 14 mencionado.

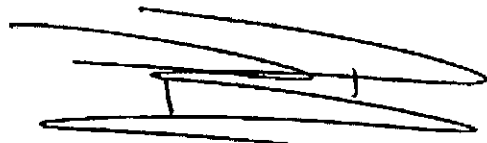
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "TRANSFER COMESTIBLE PARA ALIMENTOS".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Magic Vision LTDA, 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 28 Ene 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora
GINNA PAOLA RODRIGUEZ ROZO
ginnarodriguez@seneorlawyers.com

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