

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:33134

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-015259

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 27 de enero de 2014, con el N° 14-015259-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Higienizo Técnicas Reunidas S.L.U., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "PROCEDIMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS SUBPRODUCTOS PROCEDENTES DE LA INDUSTRIA CÁRNICA Y DE OTRAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/ES2012/070568 del 25 de julio de 2012.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 686 del 10 de febrero de 2014, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 11312, notificado por fijación en lista el 9 de septiembre de 2014, 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, 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° 14-015259-00005-0000 del 20 de enero de 2015, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 8 que remplaza(n) las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo 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 8, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:33134
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-015259

6.1. Objeto de la invención

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de mejorar procedimientos para evitar el deterioro de los subproductos de las industrias de procesamiento de alimentos. Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un procedimiento de tratamiento de los subproductos provenientes de la industria de alimentos mediante la adición de inhibidores de crecimiento microbiano por nebulización.

6.2. Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 26 de julio de 2011, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de la cual se invoca prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró (encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	US 6066349	"Meat preservation; by-product inhibition"	23/Mayo/2000

El documento D1¹ divulga la aplicación de compuestos preservantes a partes animales que contienen proteínas, grasas o ambos (Col. 1, líneas 6 a 11).

6.3. 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 procedimiento reclamado en la solicitud no tienen nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 se refiere a: *“Procedimiento para la conservación de los subproductos precedentes de la industria cárnica y de otras industrias alimentarias (...)” (incluida bajo el radicado N° 14-015259-00005-0000).*

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el (los) documento(s) D1 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 1

1 <http://www.google.com.ar/patents/U S6066349>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:33134

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-015259

Características esenciales	D1
Procedimiento para la conservación de los subproductos procedentes de la industria cárnica y de otras industrias alimentarias, se caracteriza porque:	Aplicación de compuestos preservantes a partes animales que contienen proteínas, grasas o ambos (Col. 1, líneas 6 a 11).
Descargar los subproductos sobre el silo o recipiente de recogida, sin molturación, trituración, disgregación, ni la aplicación de frío.	Sólo se requiere un recipiente para el conservante de estabilización. La forma y el tamaño de la embarcación pueden variar, pero es necesario que los animales o parte animal estar totalmente inmersos en la solución durante todo el tiempo para asegurar su protección (...) Después de la etapa de estabilización, animal o parte de los animales pueden ser manipulados y almacenados en bolsas, cajas u otros paquetes que pueden ser selladas para evitar la deshidratación de su contenido o de otra manera convenientemente envueltos (Col. 7, líneas 55 a 65).
Sin molturación, trituración, disgregación, ni la aplicación de frío.	El producto químico se aplica a una superficie de una pieza de carne, la carne subproducto o la alimentación animal o añadido a la carne, la carne subproducto o alimentación animal, respectivamente, antes o durante molienda para permitir la distribución del producto químico durante el rectificado a lo largo de la pieza de suelo (Reivindicación 12).
Incorpora el conservante sobre cada capa de subproducto por medio de nebulización.	Se adiciona el preservante en la superficie puede ser vertido, rociado o aspersión (...) Se adiciona en forma de aspersión o por pulverización la solución perseverante (Col. 7, líneas 17 a 27).
Nebulización	No muestra

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1, porque divulgan procesos de tratamiento, preservación y transporte de alimentos, respectivamente.

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y el procedimiento del documento D1 consiste en que en D1 no se menciona el tratamiento con conservante durante la descarga del subproducto de la industria cárnica.

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y el procedimiento del documento D2 consiste en que D2 no menciona un tratamiento con conservante por medio de nebulización.

No se evidencia algún efecto técnico que logre la diferencia al aplicar el conservante por nebulización porque la solución de la presente solicitud ya está divulgada en el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:33134

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-015259

documento D1 que menciona tratamiento con perseverantes a partes de animales, donde, el conservante puede ser vertido, rociado o por aspersión o pulverización (Col. 7, líneas 22 a 27), por lo cual, efecto sería el mismo, es decir, evitar el deterioro de los subproductos de las industrias de procesamiento de alimentos.

Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invención se formular así: ¿cómo modificar el procedimiento conocido en D1 para disponer de otra alternativa para la adición del presentante a subproductos de las industrias de procesamiento de alimentos y evitar el deterioro?

Sin embargo, una persona normalmente versada en la materia con el saber general de la técnica (*“En la nebulización en frío las gotitas se forman por la disgregación mecánica de la mezcla que se pulveriza, haciéndola pasar a través de boquillas de alta presión o mediante la circulación de una corriente lenta de la mezcla a través de un torbellino de aire de alta velocidad. Algún equipo tiene una o varias boquillas giratorias de alta velocidad. Las gotitas de la pulverización se generan sin la intervención de calor externo. Con la nebulización en frío el volumen de la pulverización se mantiene reducido al mínimo. Para estas aplicaciones se suelen utilizar (...) debido a que se aplica un volumen menor de líquido, la aplicación es más eficaz; y no crea problemas de tráfico, por ser casi invisible la nube pulverizada”*²), y con una serie de conocimientos específicos de la invención, estaría motivada a aplicar por nebulización el conservante en el procedimiento que se da a conocer en D1, para evitar el deterioro de los subproductos de las industrias de procesamiento de alimentos, tal como se encuentra reclamado en la reivindicación 1 de la solicitud, motivo por el cual se considera obvia. Adicionalmente el documento D1 enseña que el conservante puede ser vertido, rociado o por aspersión o pulverización (Col. 7, líneas 22 a 27), por lo cual, dado que no se evidencia un efecto técnico sorprendente en relación el estado de la técnica, esta es solo una altiva de cual disponer la persona versada en la materia para la aplicación de un producto sobre una superficie a tratar, en este cado la adición del conservante a un subproducto de la industria cárnica. Cabe decir, que la solución al anterior problema técnico objetivo se encuentra dentro de un diseño de procesos, lo cual se encuentra dentro de la práctica habitual de la persona versada en la materia que trabaje en la industria de alimentos.

Por su parte las reivindicaciones 2 a 8 no mencionan características inventivas adicionales tampoco se pueden considerar inventivas.

Por otro lado, el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala:

2 http://whqlibdoc.who.int/hq/2003/WHO_CDS_WHOPES_GCDPP_2003.5_spa.pdf

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:33134

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-015259

“Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.

Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple.”

En cuanto a las reivindicaciones 1 a 8 del radicado N° 14-015259-00005-0000 del expediente administrativo, es importante precisar que son reivindicaciones que no se ajustan a los parámetros establecidos en el artículo 30 anteriormente transcrito, por cuanto, por cuanto, se incluyen términos indefinidos y/o imprecisos *“al menos”*, los cuales no permiten establecer un intervalo puntual para cada una de las características técnicas, no siendo estas precisas y por lo tanto no claras, ya que no permite una comparación con el estado de la técnica, además, se incluyen términos generales *“conservantes apropiados”, “conservante”, “condiciones de estancqueidad”, “manera teledirigid”, “limites preestablecidos”,* que sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones. Por otro lado, se incluyen características funcionales *“el reparto uniforme del conservante se aplica sobre la superficie de los subproductos almacenados en la tolva s espera desde, al menos, un punto en orden a que los subproductos adopten en su conjunto y en el seno de la tolva una configuración tendente al cono favorecedora del reparto uniforme del conservante sobre el subproducto”, “para evitar la pérdida de exudados”, “asegurando que la proporción entre los subproductos y los conservantes se mantenga dentro de los imites pre-establecidos”, “se incorpora el producto sobre la superficie del subproducto”,* lo cual, si bien pueden aparecer, no le puede dar altura inventiva a la invención. Se reitera que una reivindicación de método, procedimiento o proceso se caracteriza en términos de la secuencia de etapas o pasos de transformación de la materia y las condiciones técnicas específicas para llevarlo a cabo.

Igualmente, la reivindicación 1 y sus dependientes del radicado N° 14-010935-00004-0000 del expediente administrativo, no se ajustan a los parámetros establecidos en el artículo 30 anteriormente transcrito, por cuanto, no son claras, pues el método no muestra la secuencia de etapas técnicas por medio de las cuales se transforme una materia en un producto o se obtenga un resultado, ya que, los “pasos” se limitan a suministrar una serie de elementos (materias primas, equipos, etc.) pero no enseña las etapas técnicas con sus condiciones técnicas (temperaturas, flujos, presiones, etc.), por medio de las cuales se transforme una materia en un producto o se obtenga un resultado, por lo cual, no es claro el objeto que se busca proteger.

Que por su parte, el artículo 28 de la Decisión 486 establece que: *“La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:33134

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-015259

correspondiente pueda ejecutarla”.

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

“La normativa comunitaria contempla que se efectúe una descripción de la invención, el cual es un requisito de forma que no puede ser omitido en la solicitud porque es la vía a través de la cual los interesados pueden recibir información suficiente y completa acerca de las reglas técnicas que constituyen la invención. Asimismo, la descripción constituye un factor relevante al fijar el ámbito de la patente”.

La descripción de la invención permitirá al examinador llevar a cabo el examen de patentabilidad en forma adecuada y llegar a una definición más exacta sobre la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial de la invención”
[1] -subraya original-

Tal como se señaló en el Oficio No. 11312 del 9 de septiembre de 2014, La descripción no es concisa pues presenta una amplia gama de posibilidades para el tratamiento de subproductos de la industria de alimentos sin precisar características técnicas que permitan establecer un objeto concreto en comparación con el estado de la técnica ni el efecto técnico que pueda ofrecer dicha invención. Adicionalmente la solicitud no presenta ejemplos por lo que no se define qué es lo que se quiere proteger.

Así las cosas, dicho capítulo descriptivo no cumple con lo dispuesto en el artículo 28 de la Decisión 486, mencionado.

Respecto a los argumentos de la solicitante, en cuanto a que “...las reivindicaciones reclaman claramente un proceso, por lo que las funcionalidades de los pasos pueden suministrar novedad a diferencia de las reivindicaciones de producto que sí es válido tener en cuenta solo características estructurales (...)”, es necesario señalar que al igual que cuando se reivindica un producto, las funcionalidades pueden aparecer para dar mayor claridad para comprender el objeto reivindicado, pero no corresponden a características técnicas esenciales de un método o procediendo, dado que un método, procedimiento o proceso se caracteriza en términos de la secuencia de etapas o pasos de transformación de la materia y las condiciones técnicas específicas para llevarlo a cabo, por lo cual, las características funcionales no le pueden dar novedad ni nivel inventivo a la invención.

En referencia al argumento de la solicitante a favor del nivel inventivo de la solicitud, “... el documento D1 revela la utilización de compuestos con presencia de magnesio o antioxidantes para prevenir el deterioro de material biológico, en el mismo vagamente se sugieren formas de aplicación de los compuestos. El documento D2 sólo revela el diseño de maquinaria transportadora y separadora que utiliza sistemas de medición de fuerza (peso). A diferencia de los documentos D1 y D2, la presente

[1] Proceso 95-IP-2010. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Noviembre 11 de 2010. Publicado el 27 de enero de 2011.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:33134

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-015259

solicitud concentra sus enseñanzas en la aplicación óptima y uniforme de conservantes en productos cárnicos (...)", al respecto, es importante resaltar que los documentos D1 y D2 se utilizaron para el análisis de nivel inventivo, ya que comparten el mayor número de características técnicas esenciales con el procedimiento reivindicado, además, contrario a lo afirmado por la solicitante, el documento D1 enseña que el conservante puede ser vertido, rociado o por aspersión o pulverización (Col. 7, líneas 22 a 27), por lo cual, dado que no se evidencia un efecto técnico sorprendente en relación el estado de la técnica, esta es solo una alternativa de cual disponer la persona versada en la materia para la aplicación de un producto sobre una superficie a tratar, en este caso la adición del conservante a un subproducto de la industria cárnica. Por otro lado, el procedimiento se caracteriza de forma muy general, dado que aunque se especifican las etapas no son claras las condiciones técnicas como por ejemplo la presión, temperaturas etc., bajo el cual el aplica el conservante, además la técnica de la nebulización es muy conocida y tiene diferentes aplicaciones en procedimientos de desinfección, esterilización, fumigación con plaguicidas entre otros, es así que, la materia tal como fue reivindicada no está aportando alguna ventaja al arte previo, por tanto, los argumentos de la Solicitante no resultan persuasivos para desvirtuar el presente análisis de patentabilidad.

Cabe mencionar, al respecto, que el examinador en su análisis de nivel inventivo, se basó en el conocimiento general de la persona versada en la materia sobre el estado de la técnica y realizó las comparaciones con su apreciación en conjunto, determinando que con tales conocimientos existentes se llega a la invención reivindicada. Sobre el saber general el experto medio, el Tribunal Andino de Justicia ha dicho lo siguiente:

"El experto medio deberá poseer experiencia y contar con un saber general en la materia y con una serie de conocimientos en el campo específico de la invención. (Proceso 43-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 870, de 9 de diciembre de 2002, caso: FORMULACIONES DE PEPTIDOS HIDROSOLUBLES DE LIBERACIÓN RETARDADA).

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "PROCEDIMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS SUBPRODUCTOS PROCEDENTES DE LA INDUSTRIA CÁRNICA Y DE OTRAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS".

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:33134

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-015259

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Higienizo Técnicas Reunidas S.L.U., advirtiéndole(s) que contra ella(s) 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 diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 30 Jun 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

LUZ HELENA ADARVE GOMEZ, infopi@cardenasycardenas.com

Elaboró: Yenny Marcela Campos Borda
Revisó: Olga Ximena Benavides Salazar
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño FernÁndez