

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42612

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/15-249790

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 20 de octubre de 2015, con el N° 15-249790-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Nestec S.A., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “COMPOSICIÓN DE RELLENO QUE COMPRENDE GRANO INTEGRAL HIDROLIZADO”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2010/069223 del 8 de diciembre de 2010.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 682 del 31 de diciembre de 2013, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 15496, notificado por fijación en lista el 29 de diciembre de 2015, 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° 15-249790-00004-0000 del 6 de mayo de 2016, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo.

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 15, no cumplen con el requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención

El problema técnico planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de ofrecer en el mercado productos alimenticios con alto contenido de grano integral de cereales que conserve las propiedades organolépticas de los

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42612

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/15-249790

productos fabricados a partir de harina refinada del endospermo de los cereales, de forma que se cubra la demanda de productos saludables, naturales, que contengan la mayor cantidad posible de fibra dietética de grano integral intacto. Para resolver este problema, la solicitud estudiada plantea un producto alimenticio rico en granos integrales y fibras dietéticas que puede industrializar fácilmente a costos razonables sin comprometer los parámetros organolépticos.

6.2. Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 8 de diciembre de 2010, 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 2002/0081367	"Non-diary, ready-to-use milk substitute and products made therewith"	27/Junio/2002
D2	WO 2010/023351	"Improved Edible composition and method for preparing it"	4/marzo/2010

El documento D1¹ divulga dispersiones no lácteas de cereales que comprenden una suspensión de sustrato de cereal y una composición enzimática para la hidrólisis enzimática de los constituyentes del cereal, en el que, el cereal hidrolizado contiene beta glucanos intactos, proteínas y azúcares naturales (Párr. 13).

El documento D2² divulga La invención se refiere a una suspensión de avena, un procedimiento para la preparación de los mismos y un polvo hecho de los mismos. La suspensión y el polvo se pueden utilizar para la preparación de bebidas y otros productos no lácteos con mejores propiedades sensoriales (Resumen).

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

¹[http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=2002081367A1&KC=A1&FT=D&ND=&date=20020627&DB=&&locale=en_EP)

[CC=US&NR=2002081367A1&KC=A1&FT=D&ND=&date=20020627&DB=&&locale=en_EP](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=2002081367A1&KC=A1&FT=D&ND=&date=20020627&DB=&&locale=en_EP)

²[http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2010023351A1&KC=A1&FT=D&ND=&date=20100304&DB=&&locale=en_EP)

[CC=WO&NR=2010023351A1&KC=A1&FT=D&ND=&date=20100304&DB=&&locale=en_EP](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2010023351A1&KC=A1&FT=D&ND=&date=20100304&DB=&&locale=en_EP)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42612

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/15-249790

medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”.

En el presente caso, la composición reclamada en la solicitud no tienen nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 se refiere a: *“Una composición de relleno (...)” (incluida bajo el radicado N° 15-249790-00000-0000).*

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 y D2 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 1

Características esenciales	D1	D2
Una composición de relleno que comprende:	Producto no lácteo listo para consumir, sustituto de la leche (Reivindicación 1, Resumen). Ejemplo 13 una crema de avena (Párr. 107). Cabe aclarar que el producto del ejemplo 13 se prepara con base en el producto del ejemplo 9 y éste con base en el producto del ejemplo 8). Dado que el producto no lácteo listo para consumir hace parte de una crema de avena se considera dicho producto una composición de relleno.	Una suspensión de avena (Reivindicación. 1). La suspensión según una cualquiera de las reivindicaciones 1-11, caracterizado porque se trata de una composición comestible no láctea (...) (Reivindicación 12). Dado que la suspensión de avena hace parte de una composición comestible no láctea, se considera dicha suspensión una composición de relleno.
Un contenido en grasas superior a un 15% en peso de la composición de relleno;	De la fórmula se infiere que en el ejemplo 13, el total son 200,45 partes de la composición. En la composición hay 100 partes de grasa (50 de aceite de canola y 50 de aceite de palma), por lo tanto, el contenido de grasa en la crema es del 49,9% (Ejemplo 13, Párr. 107).	La suspensión según una cualquiera de las reivindicaciones 1-11, caracterizado porque se trata de una composición comestible no lácteos que comprende al menos un ingrediente alimentario seleccionado del grupo que consiste en sal; aceite vegetal/ grasa (...) (Reivindicación 12). La composición según la reivindicación 12, caracterizada porque es una crema no láctea tales como nata para cocinar, nata montada o crema de postre

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42612

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/15-249790

		(como flan de vainilla), que contiene al menos un ingrediente alimentario seleccionado del grupo que consiste en agente edulcorante (...) aceite vegetal/grasa, preferiblemente 1- 40g (...) por 100 g de producto no lácteo (Reivindicación 14). Una composición de acuerdo a la reivindicación 22 que contiene (...), de 1 a 40g de grasa/aceite vegetal, (...), por cada 100 gramos de crema (Reivindicación 24).
Una composición de grano integral hidrolizado.	Suspensión de cereal tratada con una composición enzimática mediante la introducción de la amilasa y la alfa-amilasa de forma simultánea a dicha suspensión de cereal para proporcionar la hidrólisis enzimática acelerada (Reivindicación 1). La suspensión de cereal comprende avena (Reivindicación 2). En la avena, los componentes más nutritivos están distribuidos por igual en el grano integral, esto significa que al usar avena, una vez retirada la cáscara, se puede usar el grano integral para diferentes productos. (Párr. 5). Los componentes nutricionales de la avena han llevado a la introducción de la avena, o partes del mismo, en varios productos alimenticios diferentes. Por ejemplo, US Pat. No. 4.996.063 (...) enseña que harinas de cereales integrales también han sido sometidos a condiciones de hidrólisis de almidón y han producido, por ejemplo, un producto de grano entero hidrolizado (US 4.377.602,	La materia prima de avena se selecciona del grupo que consiste en (...), harina de avena integral (...) (Reivindicación 18). Material tratado enzimáticamente de avena en bruto (Reivindicación 1) Por materia prima de avena es el material obtenido a partir de granos de avena descascarillada o parte del grano de avena descascarillada. Ejemplos de materiales de avena cruda son copos de avena, harina de avena entera, harina de avena endospermo, salvado de avena y sus mezclas, preferentemente laminados avena y harina de avena entera. (Pág. 4, Líneas 12 a 16, Reivindicación 18). La materia prima de avena puede contener todo el material en el grano descascarado, es decir, no sólo la fracción del endospermo, sino también la parte de salvado puede estar presente (Pág. 10, líneas 11 y 12).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42612
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/15-249790

	Resumen), el grano consiste sustancialmente en almidón (...) lo que implica proteínas, salvado, germen y gránulos de almidón de encolado juntos (US 4.377.602, Col. 1, Líneas 56 a 61).	
Una alfa-amilasa o un fragmento de esta.	La preparación enzimática de la presente invención comprende (...) alfa-amilasa, ej. Fungamyl o Mycolase (...) (Ej. 8, Párr. 94). La composición enzimática comprende alfa-amilasa (Reivindicación 1).	La materia prima de avena se trata con alfa amilasa. (Ej. 1, Reivindicación 17).

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del producto de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en los documento D1 y D2, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva, según lo divulgado en los documentos D1 y D2.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 a 11 no mencionan alguna característica que haga nuevo el producto de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

Ahora bien, el proceso reclamado en la solicitud no tienen nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 12 se refiere a: “*Un proceso para preparar una composición de relleno (...) (incluida bajo el radicado N° 15-249790-00000-0000)*”

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 12, y las reveladas en el (los) documento(s) D1 y D2 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 2

Características esenciales	D1	D2
Un proceso para preparar una composición de relleno, donde dicho proceso comprende:	Producto no lácteo listo para consumir, sustituto de la leche, que comprende beta-glucanos, proteínas y azúcares elaborado por los pasos que comprenden: (Reivindicación 1, Resumen). Dado que el producto no lácteo listo para consumir hace parte	El proceso de preparación de una suspensión de avena que comprende los pasos de: (Reivindicación 17). La suspensión según una cualquiera de las reivindicaciones 1-11, caracterizado porque se trata

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42612

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/15-249790

	de una crema de avena se considera dicho producto una composición de relleno.	de una composición comestible no lácteos que comprende al menos un ingrediente alimentario seleccionado del grupo que consiste en sal; aceite vegetal / grasa; (...) frutas y (...) (Reivindicación 12). Un polvo preparado a partir de la suspensión de una cualquiera de las reivindicaciones 1-16 o de la suspensión preparada de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 17-20 (Reivindicación 21). Dado que la suspensión de avena hace parte de una composición comestible no láctea, se considera dicha suspensión una composición de relleno.
Preparar una composición de grano integral hidrolizado, que comprende los pasos de: a) poner en contacto un componente de grano integral con una composición enzimática en agua, donde la composición enzimática comprende al menos una alfa-amilasa y donde dicha composición enzimática no muestra ninguna actividad hidrolítica frente a las fibras dietéticas. b) permitir que la composición enzimática reaccione con el componente de grano integral, para proporcionar un hidrolizado de grano integral.	I Proveer una suspensión de cereal. II Proveer una enzima degradadora de almidón sin actividad beta-glucanasa ni proteinasa, que comprende alfa-amilasa y beta-amilasa y III tratar dicha suspensión de cereal con la composición enzimática mediante la introducción de la amilasa y la alfa-amilasa de forma simultánea a dicha suspensión de cereal para proporcionar la hidrólisis enzimática acelerada (Reivindicación 1). La suspensión de cereal comprende avena (Reivindicación 2). Los componentes nutricionales de la avena han llevado a la introducción de la avena, o partes del mismo, en varios productos alimenticios diferentes. Por ejemplo, US Pat. No. 4.996.063 (...) enseña que harinas de cereales	A Preparar una mezcla de materia prima de avena y agua. B macerar la materia prima de avena. C. Tratar la materia prima de avena con al menos una alfa amilasa y al menos una enzima productora de glucosa. Inactivar las enzimas (Reivindicación. 17). Por materia prima de avena es el material obtenido a partir de granos de avena descascarillada o parte del grano de avena descascarillada. Ejemplos de materiales de avena cruda son copos de avena, harina de avena entera, harina de avena endospermo, salvado de avena y sus mezclas, preferentemente laminados avena y harina de avena entera. (Pág. 4, Líneas 12 a 16, Reivindicación 18).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42612

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/15-249790

		La materia prima de avena puede contener todo el material en el grano descascarado, es decir, no sólo la fracción del endospermo, sino también la parte de salvado puede estar presente (Pág. 10, líneas 11 y 12).
	integrales también han sido sometidos a condiciones de hidrolisis de almidón y han producido, por ejemplo, un producto de grano entero hidrolizado (US 4.377.602, Resumen), el grano consiste sustancialmente en almidón (...) lo que implica proteínas, salvado, germen y gránulos de almidón de encolado juntos (US 4.377.602, Col. 1, Líneas 56 a 61).	
c) obtener la composición de grano integral hidrolizado inactivando dichas enzimas,	El producto no lácteo se somete a un proceso de esterilización con vapor a temperatura entre 137°C y 138°C durante 3-4 segundos, éste proceso de esterilización mata las bacterias e inactiva las enzimas (Ej. 8, Párr. 96).	
Cuando dicho hidrolizado haya alcanzado una viscosidad comprendida entre 50 y 5000 mPa.s.	Las cantidades relativas a añadirse de enzimas, tales como α -amilasa y beta-amilasa, dependerá de la viscosidad deseada del producto final (Párr. 60). La suspensión de cereales se trata con alfa amilasa hasta que tenga una viscosidad de 0.5Pas (500mPas) a una tasa de corte entre 10 y 100 s ⁻¹ . (Párr. 85).	Todas las suspensiones de acuerdo a la invención tienen una viscosidad máxima de 700mPas (Pág. 6 Líneas 11 a 15).
Obtener la composición de relleno mezclando la composición de grano integral hidrolizado con un contenido en grasas superior a un 15% en peso de la composición de relleno.	De la formula se infiere que en el ejemplo 13, el total son 200,45 partes de la composición. En la composición hay 100 partes de grasa (50 de aceite de canola y 50 de aceite de palma), por lo	I. Agregar al menos un ingrediente alimenticio a la suspensión (Reivindicación. 17). La suspensión según una cualquiera de las

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42612
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/15-249790

	tanto, el contenido de grasa en la crema es del 49,9% (Ejemplo 13, Párr. 107).	reivindicaciones 1-11, caracterizado porque se trata de una composición comestible no lácteos que comprende al menos un ingrediente alimentario seleccionado del grupo que consiste en sal; aceite vegetal/grasa (...) (Reivindicación 12). La composición según la reivindicación 12, caracterizado porque es una leche no láctea que contiene al menos un ingrediente alimentario seleccionado del grupo que consiste en sal, preferiblemente 0,01 a 0,3 g; aceite vegetal, preferiblemente 0,1 a 5 g; (...) por 100g producto no lácteo (Reivindicación 13). La composición según la reivindicación 12, caracterizada porque es una crema no láctea tales como nata para cocinar, nata montada o crema de postre (como flan de vainilla), que contiene al menos un ingrediente alimentario seleccionado del grupo que consiste en agente edulcorante (...) aceite vegetal/grasa, preferiblemente 1-40g (...) por 100g de producto no lácteo (Reivindicación 14). Una composición de acuerdo a la reivindicación 12 caracterizada por ser una crema de cocina que contiene, (...), de 1 a 40g de grasa/aceite vegetal (...), por cada 100 gramos de crema. (Reivindicación 24).
--	---	--

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del proceso de la reivindicación 12 habían sido divulgadas previamente en los documento D1 y D2, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicación 12 no es nueva, según lo divulgado en los documentos D1 y D2.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42612

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/15-249790

Puesto que la reivindicación dependiente 13 no menciona alguna característica que haga nuevo el proceso de la reivindicación 14, por lo cual se considera que no es nueva.

Por su parte, el producto reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 14 está referida a: *“Un producto compuesto que comprende una composición de relleno (...)” (incluidas bajo el radicado N° 15-249790-00000-0000).*

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 14, y las reveladas en el (los) documento(s) D1 y D2 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 3

Características esenciales	D1	D2
Un producto compuesto que comprende una composición de relleno de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-7.	Una crema no láctea con base en avena que comprende la leche de avena de la reivindicación 6 (Reivindicación 15). El no láctea, leche de avena lista para el uso, no láctea de la reivindicación 2 en el que la suspensión de avena comprende de aproximadamente 5,0 a aproximadamente 10,0 unidades de FA de dicha alfa-amilasa y de aproximadamente 1.400 a aproximadamente 1.600 °DP unidades de dicha beta-amilasa resultando en una de avena estable, con sabor dulce, líquido de baja viscosidad (Reivindicación 6). Sustituto de la leche, no láctea, lista para su uso, según la reivindicación 1 en el que la suspensión de cereal comprende avena (Reivindicación 2). Sustituto de la leche, no lácteo, lista para su uso que comprende beta-glucanos, proteínas, azúcares, se	Un producto comestible no lácteo que comprende la suspensión de avena de las reivindicaciones 1 a 16 (...) (Reivindicación. 22). La composición según la reivindicación 22, caracterizada porque es una crema no láctea tales como nata para cocinar, nata montada o crema de postre (como flan de vainilla) (Reivindicación 24).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42612

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/15-249790

	elabora por los pasos que componen: i)Proporcionar una suspensión de cereal; ii)Proporcionar una composición enzimática que degrada almidón desprovista de β -glucanasa y la actividad proteinasa que comprende α -amilasa y β -amilasa, y (iii) Tratar dicha suspensión de cereal con dicha composición enzimática mediante la introducción de la amilasa y la α -amilasa de forma simultánea a dicha suspensión de cereal para proporcionar la hidrólisis enzimática acelerada (...) (Reivindicación 1).	
--	---	--

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del producto de la reivindicación 14 habían sido divulgadas previamente en los documento D1 y D2, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicación 14 no es nueva, según lo divulgado en los documentos D1 y D2.

Puesto que la reivindicación dependiente 15 no menciona alguna característica que haga nuevo el producto de la reivindicación 14, por lo cual se considera que no es nueva.

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

“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 la(s) reivindicación(es) 1 a 15, incluida(s) en el escrito radicado bajo el N° 15-249790-00000-0000, no se ajusta(n) a los parámetros establecidos en el artículo 30 anteriormente transcrito, por cuanto no es(son) clara(s), dado que reclama(n) resultados y/o efectos como lo son: *“la composición de grano integral hidrolizado presenta una estructura de beta-glucano sustancialmente intacta, en*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42612

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/15-249790

comparación con el material de partida” (Rev. 8), “la composición de grano integral hidrolizado presenta un estructura de arabinosilano sustancialmente intacta, en comparación con el material de partida” (Rev. 9), lo cual no es permitido, puesto que las citadas reivindicaciones incluirían no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado, por lo cual, no le puede dar altura inventiva a la invención. Además, se incluyen términos indefinidos y/o imprecisos como: “superior”, “al menos”, “sustancialmente”, “inferior”, 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;

Por otro lado, se incluyen términos generales como lo son: “composición de relleno”, “composición de grano integral hidrolizado”, “alfa-amilasa”, “beta-amilasa”, “proteasa”, “componente lácteo”, “componente saborizante”, “componente de queso”, “componente de grano integral”, “pulpa de fruta”, “puré de fruta”, “jarabe de azúcar”, “granos integrales”, “producto compuesto”, “amiloglucosidasa”, que sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones.

Adicionalmente, se incluyen características funcionales como los son: “la alfa-amilasa o el fragmento de esta no muestran ninguna actividad hidrolítica frente a las fibras dietéticas cuando se encuentran en la forma activa” (Rev. 1), “la proteasa o un fragmento de esta no muestra ninguna actividad hidrolítica frente a las fibras dietéticas cuando se encuentran en la forma activa” (Rev. 4), “una amiloglucosa o una glucosa isomerizada o fragmentos de estas no muestran ninguna actividad hidrolítica frente a las fibras dietéticas cuando se encuentran en la forma activa” (Rev. 6), “para proporcionar un hidrolizado de grano integral” (Rev.12), “dicha composición enzimática no muestra ninguna actividad hidrolítica frente a las fibras dietéticas” (Rev. 12), lo cual, si bien pueden aparecer, no le puede dar nivel inventivo a la invención.

Ahora bien, la reivindicación 12 no es clara porque presenta una falsa dependencia de las reivindicaciones 1 a 11 así: “composición de relleno de acuerdo con cualquiera de las reinventaciones 1-11”, lo cual no es permitido, dado que la reivindicación 12 es una reivindicación de proceso y las reivindicaciones 1 a 11 son reivindicaciones de producto, en particular de una composición. Al respecto no debe olvidarse, que las reivindicaciones de producto y de procedimiento son diferentes y, por ello, deben redactarse de manera independiente en el pliego reivindicatorio. Sobre las mismas, el Tribunal Andino de Justicia ha dicho lo siguiente:

“El objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho. En cambio, el objeto de la invención de procedimiento se encuentra conformado por “una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (sólida, líquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o un resultado”. (Otero Lastres, José Manuel. Ob.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42612

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/15-249790

Cit)³.

Finalmente, la reivindicación 14 no es clara porque presenta una falsa dependencia de las reivindicaciones 1 a 11 así: *“composición de relleno de acuerdo con cualquiera de las reinventaciones 1-11”*, lo cual no es permitido, el producto debe caracterizarse por la forma y constitución del mismo y la partes que lo componen es decir, por sus características estructurales.

Se reitera que una composición se caracteriza por sus componentes y los rangos de estos, por su parte, un proceso se caracteriza por las etapas técnicas o pasos de transformación de la materia, y las condiciones técnicas específicas para llevarlo a cabo, por medio de las cuales se transforme una materia en un producto o se obtenga un resultado.

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 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. 15496 del 29 de diciembre de 2015, la descripción no divulga la invención de manera suficientemente completa para que el la persona del oficio normalmente versada en la materia pueda ejecutarla (ó reproducirla) puesto que no refiere la secuencia de las macromoléculas relacionadas como *“una alfa amilasa o un fragmento de ésta”, “beta amilasa”, “proteasa o un fragmento de ésta”, “amiloglucosidasa, glucosa isomerasa o fragmentos de estas” “composición enzimática” y “enzimas”*, se recuerda a la solicitante que cualquiera de las macromoléculas mencionadas debe ser caracterizada por su secuencia completa, la cual además debe ser adjunta en un listado aparte con su respectivo SEQ. ID. No. de acuerdo con el estándar 25

³ Proceso 129-IP-2007

[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:42612

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/15-249790

de PCT, ya que no se aceptan definiciones indicando porcentajes de identidad ni nombres comunes, puesto que esta definición no permite establecer la secuencia aminoácida o nucleótida exacta a la que se refiere.

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 *“me permito manifestar que las macromoléculas no necesitan ser caracterizadas por una secuencia específica de aminoácido ya que muchas macromoléculas, tales como polímeros, no tienen secuencias precisas y pueden comprender una mezcla de muchas macromoléculas grandes de diferentes longitudes y de diferentes unidades de repetición”*, es pertinente indicar que, al ser dichas macromoléculas polímeros de azúcares si se requiere conocer la secuencia, puesto que dependiendo de la estructura tiene la actividad, por lo cual, al no establecer dicha(s) secuencia(s) no se delimita el objeto y alcance de la solicitud.

En relación a los argumentos en cuanto a la claridad de la solicitud *“(…) la expresión “composición de relleno” (...) es claro que dicha expresión está completamente definida en la descripción de la presente aplicación (...), de igual manera la composición de grano integral hidrolizado se refiere al tratamiento enzimático de harina posterior a la reconstitución del grano integral mezclando harina, salvado y germen, por lo que es totalmente claro el significado y la comprensión de dicha expresión (...) de igual manera me permito manifestar que las expresiones “alfa-amilasa”(…) son ampliamente conocidas en el campo de la invención y además hallan plena definición en la memoria descriptiva (...) Así mismo, expresiones como “componente lácteo” (...), son ampliamente conocidos en (sic) ámbito de productos alimenticios que es claro que una persona versada en la materia entendería dichos términos (...)”*, es importante precisar que las reivindicaciones independientes no quedan claramente definidas con la inclusión de términos generales dado que aunque corresponden a términos conocidos, abarcan una extensa gama de posibilidades, de tal manera que sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones, por lo cual, no se delimita el objeto de la solicitud, y no es claro el alcance de la solicitud.

Se reitera que las reivindicaciones tal como se ha mencionado a lo largo del trámite deben ser totalmente claras y precisas lo que significa que, en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, sólo si la situación lo exige podrá contener elementos que sirvan para aclararla (...) ⁵, por lo cual, la composición no se encuentra correctamente definida, por tanto, dichos argumentos no resultan persuasivos para desvirtuar el presente análisis de patentabilidad.

En referencia al argumento de la solicitante, según el cual *“(…) la mención de términos como “superior”, “al menos”, “sustancialmente”, “inferior” (...) no*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42612

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/15-249790

afectan la claridad del capítulo reivindicatorio ya que se utilizan para poner en contexto y permitir la comparación de los diferentes parámetros de las reivindicaciones, y no son imprecisos debido a que su alcance es claramente identificable por el experto en la técnica teniendo en cuenta las enseñanzas de la descripción (...)”, es importante precisar, que contrario a dichos argumentos, los términos objetados no indican claramente un rango de valores, por cuanto solo hacen relación a uno de estos, y si tenemos en cuenta que un “rango” se define por “(...) la variación de un fenómeno entre un límite menor y uno mayor claramente especificados”⁴, por lo que se ratifica que dichos términos resultan indefinidos y/o imprecisos dado que no permiten establecer un intervalo puntual para cada una de las características técnicas, no siendo estas precisas y por lo tanto no claras, no delimitando el alcance de las reivindicaciones y por tanto no sea claro el objeto que se busca proteger.

Respecto a los argumentos de la solicitante, en cuanto a que “(...) el objeto de la invención es una composición de relleno y de acuerdo a eso la reivindicación 1 establece características esenciales suficientes para definirla. Ejemplo del anterior corresponde al contenido de grasas, el cual es superior a un 15% en peso de la composición de relleno y la alfa-amilasa o fragmento de esta no muestran actividad hidrolítica frente a las fibras dietéticas. Por otra parte, me permito expresar que todas las características adicionales que permiten limitar aún más el objeto de la presente invención se encuentran en reivindicaciones dependientes, tal es el caso para la composición de grano integral hidrolizado (...)”, se reitera que dicha composición se caracteriza de forma muy general, dado que aunque enseña una proporción de grasa superior a un 15% en peso de la composición de relleno, no se enseña la proporción de los demás componentes con los rangos de dichos componentes, por lo cual, la composición no está claramente definida. Por otro lado, el hecho de que la alfa-amilasa o fragmento de esta no muestre ninguna actividad hidrolítica frente a las fibras dietéticas, se consideran funcionalidades, los cuales no le otorgan novedad ni altura inventiva a la composición. Cabe decir que, la invención no está claramente definida puesto que se incluyen términos indefinidos como “superior”, el cual no permite establecer un intervalo puntual para cada una de las características técnicas, no siendo estas precisas y por lo tanto no claras. Es así, que la composición reclamada en la reivindicación independiente tal y como está redactada no presenta características que las pudieran hacer diferente o nueva e inventiva, ya que como se ha dicho a lo largo del trámite, se incluyen términos generales, términos indefinidos y/o imprecisos que no alejan la invención del arte previo. Se reitera que un producto se caracteriza por la forma o constitución del mismo y las partes que lo componen, es decir por sus características estructurales, en particular una composición se caracteriza por sus componentes y sus rangos.

Respecto a los argumentos de la solicitante, en cuanto a que “(...) la reivindicación 12 es totalmente clara, ya que los pasos a llevar a cabo para la

⁴ <http://lema.rae.es/drae/?val=rango>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42612

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/15-249790

preparación de la composición de relleno (objeto de la presente invención) son entendibles para la persona versada en la materia. De igual manera, las etapas son fácilmente reproducibles para el experto, él sabrá que “poner en contacto” se refiere a la acción de unir las superficies de los componentes de manera que físicamente se toquen y que “permitir que la composición enzimática reaccione con el componente integral”, involucra dar lugar a un cambio químico producido por el anterior contacto realizado. Ahora bien la condición técnica crucial para obtener la composición de relleno obtenida es que dicha reacción química se detenga únicamente cuando se haya alcanzado una viscosidad comprendida entre 50 y 5000 mPa.s, característica que está expresamente dicha en la reivindicación en cuestión (...)”, se reitera que el objeto a proteger debe estar claramente definido, por lo cual, contrario a los argumentos de la solicitante el proceso aunque enseña las etapas no enseña las condiciones técnicas (temperaturas, flujos, presiones, etc.), para llevarlo a cabo que pudieran hacerla nueva e inventiva. Por otro lado, el hecho de obtener la composición de grano integral hidrolizado inactivando dichas enzimas cuando dicho hidrolizado haya alcanzado una viscosidad comprendida entre 50 y 5000 mPa.s cuando se mide a 65°C y 50 rpm, corresponde a un resultado a alcanzar, dado que en la descripción se enseña que la alfa-amilasa se emplea para hidrolizar el almidón gelatinizado, con el fin de disminuir la viscosidad de la composición de hidrolizado de grano integral hidrolizado (Pág.13, Líneas 28 a 30), es decir, depende de los componentes y la cantidad de dichos componentes, por lo cual, dicha característica incluirían no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado, por lo cual, no le puede dar altura inventiva a la invención. Por otro lado, el documento D1 enseña que las cantidades relativas a añadirse de enzimas, tales como α -amilasa y beta-amilasa, dependerá de la viscosidad deseada del producto final (Párr. 60). La suspensión de cereales se trata con alfa amilasa hasta que tenga una viscosidad de 0.5Pas (500mPas) a una tasa de corte entre 10 y 100 s⁻¹. (Párr. 85). El producto no lácteo se somete a un proceso de esterilización con vapor a temperatura entre 137°C y 138°C durante 3 a 4 segundos, éste proceso de esterilización mata las bacterias e inactiva las enzimas (Ej. 8, Párr. 96). Es así, que el proceso reclamado tal y como está redactado no presenta características que las pudieran hacer diferente e inventivo, a la luz de las anteriores trasladadas, ya que como se ha dicho a lo largo del trámite, el proceso se caracteriza de forma muy general dado que se incluyen términos generales y no enseña condiciones técnicas que alejen la invención del arte previo. Se reitera que un proceso se caracteriza por las etapas con las condiciones técnicas para llevarlo a cabo.

Respecto a los argumentos de la solicitante, en cuanto a que “(...) dichas características funcionales son necesarias para poder caracterizar la composición de relleno que se pretende reclamar esta es una característica esencial ya que es parte fundamental de la composición de relleno que no quiere reclamar; en el estado de la técnica previo se han evidenciado diferentes composiciones de relleno, sin embargo, ninguna comprende una alfa-amilasa o el fragmento de esta, una proteasa o una amiloglucosa o una glucosa

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42612

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/15-249790

isomerizada o fragmento de estas, que no muestren actividad hidrolítica frente a las fibras dietéticas cuando se encuentran en la forma activa. Es así como dicha característica funcional es una parte fundamental de la presente invención, que permite diferenciarla del estado de la técnica previo (...)", es pertinente indicar que, dichas características funcionales pueden estar presentes dentro del pliego reivindicatorio y como bien lo indica la solicitante, ayudan para dar claridad, a comprender cierta característica y/o la mejor forma de llevar a cabo la invención, sin embargo, dichas funcionalidades no le brindan novedad y/o nivel inventivo al objeto de las reivindicaciones. Se reitera que un producto debe estar definido por sus características técnicas tangibles, es decir, por sus características estructurales, en particular, una composición se caracteriza por sus componentes y los rangos de estos; por su parte un proceso debe estar caracterizado por las etapas con sus condiciones técnicas para llevarlo a cabo, las cuales deben diferenciarlo frente a otros productos y procesos conocidos en el estado de la técnica proporcionándole a la solicitud novedad y nivel inventivo.

En relación a los argumentos de la solicitante a favor de la novedad de la presente solicitud "(...) la expresión **"composición de relleno"** se refiere a una composición preparada previamente para ser empleada como parte de un producto compuesto. El relleno y la(s) otra(s) parte(s) del producto compuesto están compuestos por diferentes componentes. Preferentemente, el relleno está rodeado de la(s) otra(s) parte(s) del producto compuesto (...). Frente a los anteriores, me permito expresar que el término "composición de relleno", tal como se utiliza en el contexto de la presente solicitud, es un término bien entendido para el lector de esta solicitud y para la persona versada en la materia (...) En el contexto de **D1** la persona versada en la materia entendería que estas dispersiones **no son composiciones de relleno** sino que han sido añadidas a líquidos y/o mezclas de manera uniforme a lo largo de un producto. Dichas dispersiones no son utilizadas para formar regiones distintas con composiciones compuestas, sino que se mezclan con todo el producto y se dispersan homogéneamente a través de los productos descritos en D1 (...) en el contexto de **D2** la persona versada en la materia podría por lo tanto entender que estas suspensiones o polvos no son composiciones de relleno con el fin de ser utilizadas en las bebidas. No se utilizan para formar regiones distintas con unas composiciones compuestas, sino que se mezclan con la bebida líquida completa y por lo tanto se dispersaron de forma homogénea a través de los productos descritos en D2. Consecuentemente, resulta evidente que la composición de relleno que es objeto de la presente solicitud no puede de ninguna manera ser anticipada por las enseñanzas de los documentos D1 y D2 (...)", es importante resaltar que el documento D1 enseña un producto no lácteo listo para consumir, sustituto de la leche (Reivindicación 1, Resumen). Ejemplo 13 una crema de avena (Párr. 107). Cabe aclarar que el producto del ejemplo 13 se prepara con base en el producto del ejemplo 9 y éste con base en el producto del ejemplo 8). Por tanto D1 enseña una composición de relleno, dado que el producto no lácteo listo para consumir hace parte de una crema de avena, por lo cual, se considera dicho producto una composición de relleno; por

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42612

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/15-249790

su parte el documento D2 enseña, una suspensión de avena (Reivindicación. 1). La suspensión según una cualquiera de las reivindicaciones 1-11, caracterizado porque se trata de una composición comestible no láctea (...) (Reivindicación 12). Por tanto, enseña una composición de relleno, dado que la suspensión de avena hace parte de una composición comestible no láctea, por lo cual, se considera dicha suspensión una composición de relleno. Por tal motivo, dichos documentos enseñan una composición de relleno, puesto que dicho término resulta muy general y cabe una extensa gama de posibilidades, es así, que la composición y el proceso reclamado se caracterizan de forma muy general, y no son claras las diferencias de la invención en relación al estado de la técnica, ya que se incluyen términos generales como los son: “composición de relleno” (Rev. 1), “composición de grano integral hidrolizado (Rev. 1), “alfa-amilasa” (Rev. 1), los cuales, aunque corresponden a términos conocidos, abarcan una extensa gama de posibilidades, de tal manera que sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones. Adicionalmente se incluyen funcionalidades que aunque pueden parecer para dar claridad al capítulo reivindicatorio no le pueden otorgar novedad ni nivel inventivo a la invención.

Por lo anterior, la composición no resulta claramente definida, es así que a la luz de los documentos D1 y D2 la invención tal como está redactada no es nueva. Se reitera que la composición se debe caracterizar claramente por sus características estructurales, es decir por sus componentes y sus rangos. Similarmente, el proceso se caracteriza de forma muy general, por lo cual, tal y como se encuentra definido, no resulta nuevo a la luz de los documentos D1 y D2 como anteriormente fue demostrado. Se reitera que un proceso se debe caracterizar claramente por las etapas con las condiciones técnicas para llevarlo a cabo. En vista de lo anterior, las reivindicaciones independientes del capítulo reivindicatorio no presentan características que las pudieran hacerlas diferentes o nuevas e inventivas, ya que como se ha dicho a lo largo del trámite, se incluyen términos generales, términos indefinidos y/o imprecisos y funcionalidades que no alejan la invención del arte previo. Por tanto, la materia tal como fue reivindicada no está aportando alguna ventaja al arte previo, y dado que persisten las objeciones que al respecto fueron trasladadas, esta Oficina considera que la invención carece de novedad y nivel inventivo.

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 “COMPOSICIÓN DE RELLENO QUE COMPRENDE GRANO INTEGRAL HIDROLIZADO”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42612

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/15-249790

sociedad(es) Nestec S.A., 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 27 Jun 2016

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

ALICIA LLOREDA RICAURTE, notificacionespatentes@lloredacamacho.com

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