

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 74661

Ref. Expediente N° 14138379

Por la cual se deniega una Patente de Invención

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 26 de junio de 2014, con el N° 14-138379-00000-0000, por NESTEC S.A., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMPOSICIÓN SABOR UMAMI DE UN PROCESAMIENTO VEGETAL", que corresponde a la solicitud internacional que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2012/075068 del 11 de diciembre de 2012.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 700 el 21 de julio de 2014, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 4937, notificado por fijación en lista el 03 de mayo de 2016, se requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara(n) 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 el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 14138379 el 28 de julio 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 74661

Ref. Expediente N° 14138379

tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."

SEXTO: Que las reivindicaciones 5 a 7 no cumplen con el requisito de novedad y las reivindicaciones 1 a 4 no cumplen con el requisito de nivel inventivo, las cuales se encuentran contenidas en las paginas 11 y 12 del radicado N° 14-138379-00005-0000. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención.

El problema planteado en esta solicitud, consiste la necesidad de proporcionar una composición de sabor umami obtenido de los productos secundarios del procesamiento de vegetales o al menos para proporcionar una alternativa útil a las composiciones de sabor existentes. Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio propone un proceso para preparar una composición de sabor que tiene sabor umami y un contenido MSG de menos de 1% por peso (% por peso de materia seca total), que comprende las etapas de calentar materia vegetal en agua a cualquier temperatura, separar la materia vegetal del agua de cocción y concentrar el agua de cocción para proporcionar la composición de sabor, una composición de sabor y un producto alimenticio.

6.2 Determinación del estado de la técnica.

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de prioridad de la solicitud: diciembre 23 de 2011, consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud.

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	Art. 1*	"Solid liquid Extraction of Mushroom Solids and Concentration by Reverse Osmosis"	1985
D2	US 2011/305,816	"Umami active fraction, method to prepare the same, method of enhancing umami taste and method of preparing a food product"	15/12/2011
D5	US 2010/0272878	"Umami active fraction and method to prepare the same"	28/10/2010

* Solid-liquid Extraction of Mushroom Solids and Concentration by Reverse Osmosis; Lucynth H; Journal of food science; Volume 50; págs.1300 – 1305

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 74661

Ref. Expediente N° 14138379

El documento D1¹ divulga un proceso donde el suero de champiñones se extrajeron a 60 °C, 75 °C y 90 °C por medio de agua, los extractos se centrifugaron, pasaron por un proceso de ultrafiltración (UF) y después se concentró a 18-20% de sólidos solubles (SS) por ósmosis inversa (RO) usando una alta resistencia (Resumen).

El documento D2² divulga un nuevo procedimiento para la preparación de una fracción activa umami para mejorar el sabor umami (Resumen).

El documento D5³ divulga una composición de umami y un método que comprende los pasos de: (a) pasar a una membrana de ultrafiltración que tiene un peso molecular de corte de 250 kDa, (b) está sustancialmente libre de licopeno, (c) que contiene un compuesto de menos de 250 kDa, y (d) capaz de mejorar el sabor umami. Umami fracciones activas de tomate que comprenden estas composiciones también se reivindican. Tales fracciones y composiciones son adecuadas para la preparación de productos alimenticios.

Examen de Patentabilidad (Art. 14 D486)

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"*.

En el presente caso, la composición reclamada en la solicitud no es nueva, teniendo en cuenta que la reivindicación 5 está referida a: *"Una composición de sabor (...)" (Incluidas en la página 12 del Radicado N° 14-138379-00005-0000)*.

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 5 y las reveladas en los documentos D2 y D5 que representa el estado de la técnica:

1 <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2621.1985.tb10465.x/abstract>

2 http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2011305816A1&KC=A1&FT=D&ND=&date=20111215&DB=&locale=en_EP

3 <http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2010272878A1&KC=A1&FT=D#>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 74661

Ref. Expediente N° 14138379

Tabla 1

Características Esenciales	D2	D5
Una composición de sabor	Un umami fracción activa sustancialmente libre de licopeno puede obtenerse mediante un método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6 umami fracción activa que tiene al menos una percepción del sabor (Reivindicación 9).	Una fracción activa de umami sustancialmente libre de licopeno por lo que dicho umami activa tomate fracción (Reivindicación 8).

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales que se muestran en la reivindicación 5 ya habían sido divulgadas previamente en D2 y D5, en los cuales muestran un concentrado o composición activa de umami (D2: Reivindicación 8; D5: Reivindicación 8), según lo divulgado en los documentos D2 y D5.

En consecuencia, la reivindicación 5 carece de novedad, según lo divulgado en los documentos D2 y D5.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 6 y 7 no mencionan alguna característica que haga nueva la mezcla de la reivindicación 5, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

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"*.

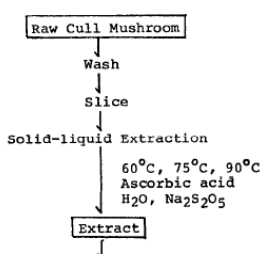
La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1 la cual esta referida a: *"Un proceso para preparar una composición de sabor, que tiene un sabor umami y un contenido de MSG de menos de 1% por peso (% de peso por materia seca total), CARACTERIZADO porque comprende las etapas de: (...) (Incluidas en la página 11 del Radicado N° 14-138379-00005-0000) y las reveladas en los documentos D1 y D2 que representan el estado de la técnica:*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 74661

Ref. Expediente N° 14138379

Tabla 2

Características esenciales	D1	D2
Un proceso para preparar una composición de sabor, (...) CARACTERIZADO porque comprende las etapas de:	Extracción sólido-líquido para la recuperación de sólidos de setas, estableciendo las mejores condiciones de procesamiento necesarias para la extracción, aplicando la tecnología de membrana para la concentración de extracto de hongos, y para evaluar la calidad química y sensorial de los productos concentrados (Pág. 0001, Col. 2, Párr. 0002).	Un método para producir una fracción activa umami comprende las etapas de (Reivindicación 1).
a) calentar la materia vegetal seleccionada del grupo que consiste en guisantes (<i>Pisum sativum</i> var.), maíz (<i>Zea mays</i> var.), remolacha roja, remolacha blanca, remolacha dorada (<i>Beta vulgaris</i> var.), papa dulce (<i>Ipomoea batatas</i> var.), zanahoria (<i>Daucus carota</i> ssp.), cebolla (<i>Allium</i> ssp.), pepino melón kelek (<i>Cucumis meló</i>) y cualquier combinación de los mismos en agua	Fig. 1 muestra el flujo de proceso de este estudio. Las setas se lavan, se escurren y se cortan en espesor 2,5 mm para la extracción (Pág. 1, Col. 2, Párr. 0004). Por otra parte se observa que se aplica una temperatura entre 60°C a 90°C por lo cual se calienta la materia vegetal (setas).  <pre> graph TD A[Raw Cull Mushroom] --> B[Wash] B --> C[Slice] C --> D["Solid-liquid Extraction 60°C, 75°C, 90°C Ascorbic acid H2O, Na2S2O5"] D --> E[Extract] </pre> Hay tres tipos de solventes para extraer: agua, 10⁻³M de metabisulfito de sodio y 10⁻³M de ácido ascórbico (Pág. 1, Col. 2, Párr. 0006).	a) proporcionar un suero de tomate, preferiblemente sustancialmente libre de sacarosa (Reivindicación 1). En una realización particularmente preferida, la etapa de proporcionar el suero comprende la etapa de la aplicación de calor antes de, durante o después de la trituración y/o maceración de los tomates. Si la cantidad de calor aplicada es tal que los tomates alcanzan una temperatura de por encima de 80 °C, el proceso se denomina generalmente como rotura caliente (Párr. 0034). Aunque en una realización especialmente preferida, la fracción activa umami es una fracción de tomate activo umami, una persona experta

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 74661

Ref. Expediente N° 14138379

	No menciona que la materia vegetal sea guisantes (<i>Pisum sativum</i> var.), maíz (<i>Zea mays</i> var.), remolacha roja, remolacha blanca, remolacha dorada (<i>Beta vulgaris</i> var.), papa dulce (<i>Ipomoea batatas</i> var.), zanahoria (<i>Daucus carota</i> ssp.), cebolla (<i>Allium</i> ssp.), pepino melón kelek (<i>Cucumis meló</i>) y cualquier combinación de los mismos	en la técnica la aplicación de la enseñanza de esta solicitud puede llevar a cabo la presente invención sin apartarse de ella mediante el uso de otros extractos de plantas tales como cebollas, zanahorias, guisantes y maíz (Párr. 0067).
a 90°C a 100°C durante 2 a 15 minutos para proporcionar agua de cocción que contiene compuestos activos de sabor extraídos de la materia vegetal;	Condiciones de funcionamiento del difusor ha sido el siguiente: ángulo de inclinación 5,2°, la velocidad de la hélice 0,13 rpm y procesamiento de las temperaturas a 60°C, 75°C y 90°C (Pág. 0001, Col. 2, Párr. 0006).	En una realización particularmente preferida, la etapa de proporcionar el suero comprende la etapa de la aplicación de calor antes de, durante o después de la trituración y/o maceración de los tomates. Si la cantidad de calor aplicada es tal que los tomates alcanzan una temperatura de por encima de 80 °C, el proceso se denomina generalmente como rotura caliente (Párr. 0034).
	No menciona el tiempo	No menciona el tiempo
b) separar la materia vegetal del agua de cocción; y	Después de este tratamiento, se consiguió una aclaración, primero por centrifugación usando una centrífuga (519) De Lava1 leche para eliminar la materia suspendida a 680 y 7.000 rpm, a continuación (Pág. 0001, Col. 2, Párr. 0007).	La separación de la masa bombeable en suero y la pulpa se puede efectuar por cualquier medio conocido en la técnica, en particular usando un decantador o un separador centrífugo. En una realización particularmente preferida de la invención se emplea un separador centrífugo, tal como un Westfalia CA-365-010 a una velocidad de revolución de 4000 rpm y/o una centrífuga Alfa Laval (Párr. 0036).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 74661

Ref. Expediente N° 14138379

c) concentrar el agua de cocción para proporcionar la composición de sabor que comprende una operación de ultrafiltración	Mediante ultrafiltración, para la máxima recuperación de sólidos a partir del extracto, el 4L definitiva de cada lote se diafiltró usando UF 12L de agua, diluyendo así el jugo (Pág. 0002, Col. 1, Párr. 0001). <pre> graph TD A[Enzyme Treatment] --> B[Centrifuge] B --> C[Ultrafiltration CG-51PP 10°C 5 Bar] C --> D[Diafiltration] D --> E[Permeate] D --> F[Retentate H2O] </pre>	c) concentrar la al menos una primera porción de baja en licopeno (Reivindicación 1). La etapa de separación comprende preferiblemente ultra-filtración de suero a través de una membrana con un corte de peso molecular de 250 kDa, más preferiblemente de 200 kDa, incluso más preferiblemente 100 kDa, lo más preferiblemente 50 kDa (Párr. 0041).
seguida por una filtración por ósmosis inversa.	Los sólidos solubles en el permeado de diafiltración siguiente fue de 1,8 °Brix, en volúmenes de 30L dieron lugar a un contenido medio de sólidos solubles de 17,5 °Brix en el concentrado de ósmosis inversa, en general, la concentración de ocho a nueve veces fue alcanzado por el proceso de ósmosis inversa, la concentración más alta (20% SS) durante este estudio se logró durante un periodo de prueba en el que el zumo de alimentación fue de 2,2% SS (Pág. 0003, Col. 1, Párr. 0005).	No menciona

El documento D1 se considera el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1, porque divulga un proceso de extracción sólido-líquido para la recuperación de sólidos de setas, estableciendo las mejores condiciones de procesamiento necesarias para la extracción, aplicando la tecnología de membrana para la concentración de extracto de hongos, y para evaluar la calidad química y sensorial de los productos concentrados (Pág. 0001, Col. 2, Párr. 0002).

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y el proceso divulgado en D1, consiste en que este último no menciona que la materia vegetal sea

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 74661

Ref. Expediente N° 14138379

guisantes (*Pisum sativum* var.), maíz (*Zea mays* var.), remolacha roja, remolacha blanca, remolacha dorada (*Beta vulgaris* var.), papa dulce (*Ipomoea batatas* var.), zanahoria (*Daucus carota* ssp.), cebolla (*Allium* ssp.), pepino melón kelek (*Cucumis meló*) y cualquier combinación de los mismos y que el tiempo de cocción de dichos vegetales sea de 2 a 15 minutos.

El efecto técnico que logra al aplicar una materia vegetal como guisantes (*Pisum sativum* var.), maíz (*Zea mays* var.), remolacha roja, remolacha blanca, remolacha dorada (*Beta vulgaris* var.), papa dulce (*Ipomoea batatas* var.), zanahoria (*Daucus carota* ssp.), cebolla (*Allium* ssp.), pepino melón kelek (*Cucumis meló*) y cualquier combinación es para extraer el sabor umami, por otra parte el efecto que logra proveer un calentamiento o blanqueo de una temperatura de 90 a 100°C en un tiempo entre 2 a 15 minutos es concentrar los compuestos de sabor presente en los vegetales.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: “¿Como modificar el procedimiento de D1 con el fin de extraer el sabor umami y concentrar los compuestos de sabor presente en los vegetales?”.

Sin embargo, ya era conocido en el estado de la técnica, el empleo de material vegetal diferente al tomate y a las setas para obtener el sabor umami, puesto que, en el documento D2 menciona un método en la producción de una fracción activa umami donde una persona experta en la técnica con la aplicación de la enseñanza de esta solicitud, puede llevar a cabo la presente invención sin apartarse de ella mediante el uso de otros extractos de plantas tales como cebollas, zanahorias, guisantes y maíz (Párr. 0067); Por otra parte, es conocido por el técnico medianamente versado que en el proceso de blanqueo de vegetales se hace por medio de un calentamiento en agua en vapor a unos 95°C durante uno a cinco minutos esto con el fin de eliminar enzimas del tejido vegetal [4] y extraer el sabor de los mismos (Pág. 0079, Párr. 0005).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia enfrentada al problema técnico de modificar el procedimiento de D1 con el fin de extraer el sabor umami y concentrar los compuestos de sabor presente en los vegetales, estaría motivada a incluir extractos de plantas tales como cebollas, zanahorias, guisantes y maíz, para extraer el sabor umami como se divulga en D2, en un tiempo de cocción de 1 a 5 minutos como es conocido por el técnico

4 Química avanzada Nuffield, Ciencia de la alimentación, 1984, En
línea: <https://books.google.com.co/books?id=CYDxxtY90L8C&pg=PA79&dq=blanqueo+de+vegetales+temperatura&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwi9Kz2icrJAhUMNT4KHbxB0cQ6AEILTAC#v=onepage&q=blanqueo%20de%20vegetales%20temperatura&f=false>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 74661

Ref. Expediente N° 14138379

medianamente versado en la materia llegando así al objeto de la reivindicación 1, por lo cual se considera obvia.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 4 no mencionan alguna característica que haga inventivo el método de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 18 de la Decisión 486.

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.”

Así las cosas, las siguientes reivindicaciones incluidas en el escrito radicado N° 14-138379-00005-0000 no se ajustan a los parámetros establecidos en el artículo 30 anteriormente transcrito, puesto que, se mantienen términos generales como “cualquier combinación”, “compuestos activos de sabor extraídos de la materia vegetal”, “separar”, los cuales aunque son empleados en el campo técnico, no especifican claramente la invención sugiriendo de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones, por lo cual, no son permitidos.

Asimismo, en cuanto a que las expresiones “es enfriada”, “de menos de”, esta Oficina considera que dichas expresiones no limitan la invención, por cuanto no presentan claramente un rango superior y uno inferior ^[5], por tanto, dichos términos no permiten definir el alcance de la invención.

Adicionalmente, en referencia al argumento de la solicitante, donde considera que el reclamar la composición de sabor mediante el proceso de obtención del mismo es adecuado, ya que no puede ser definido por sus características estructurales, por tanto, no existiría una falsa dependencia al referenciar la reivindicación 1, al respecto este

⁵ **Rango:** m. *Estad.* Amplitud de la variación de un fenómeno entre un límite menor y uno mayor claramente especificados; en línea: <http://dle.rae.es/?id=V7xwLhM>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 74661

Ref. Expediente N° 14138379

Despacho aclara que la forma correcta de definir un producto es a través de los compuestos y el rango de estos dentro de la mezcla, En cuanto a la falsa dependencia, es importante aclarar que es posible reivindicar productos definidos en términos de procesos de fabricación, cuando son nuevos, inventivos y cuando no se pueden definir por sus características estructurales, lo cual sólo aplica para los polímeros, por tanto, dicha definición no es aceptada para el campo de alimentos, así las cosas, se continua presentando falsa dependencia de la reivindicación 5 con la reivindicación 1, puesto que, la composición que pertenece a la categoría de producto es dependiente de la reivindicación de método, lo cual no es permitido. Sobre las mismas, el Tribunal Andino de Justicia, ha dicho lo siguiente:

“El objeto de la invención de producto esta constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aun 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. Cit)⁶.

Teniendo en cuenta lo anterior no debe olvidarse que las reivindicaciones de producto y de método son diferentes y, por ello, deben ser redactadas de manera independiente en el pliego reivindicatorio.

Ahora bien, complementando lo anterior, es importante traer lo dicho por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

“[...] 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. Agrega la jurisprudencia del Tribunal que ‘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, patente: BATERIA CON CONTROLADOR INCORPORADO, publicado en la Gaceta Oficial N° 892, de 31 de enero de 2003).”¹¹

“[...] las reivindicaciones presentadas 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”.¹² – subrayado fuera de texto-.

A la luz de lo anterior, se reitera que las palabras elegidas para redactar las reivindicaciones son muy importantes, ya que la patente es un documento con

⁶ Proceso 129-IP-2007

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 74661

Ref. Expediente N° 14138379

contenido técnico, pero también es un documento jurídico, teniendo claro que las reivindicaciones, tal y como están redactadas, son las que definen el objeto de la protección, por lo que se reitera que los términos generales e imprecisos no son claros, ni concisos ya que no especifican un rango específico sobre el cual deba desarrollarse la invención, presentando una amplia gama de posibilidades y variaciones, por lo tanto no son aceptados.

Respecto a los argumentos del estudio realizado de novedad a la luz de las enseñanzas de los documentos US 2011/305816 (D2) y US 2010/0272878 (D5), donde la solicitante menciona que dichos documentos no enseñan las características esenciales de la invención definidas en la reivindicación 7, esta Oficina mantiene su decisión con respecto a la falta de novedad por las siguientes razones:

La solicitante argumenta que “(...) **la composición de sabor en relación con la reivindicación 5 tiene un contenido en MSG de menos de 1% en peso, característica que se la brinda el proceso reclamado en las reivindicaciones 1 a 4 y que es novedosa frente al estado del arte anterior. Es de esta manera que D2 y D5 no muestran ninguna composición de sabor que tenga un contenido de MSG de menos de 1% en peso**”, sin embargo, se resalta que dicha característica, del bajo contenido de MSG, no se encuentra incluido dentro de la reivindicación independiente 1 y por lo tanto no puede otorgar novedad a la misma, por tanto, dicho argumento no es persuasivo para desvirtuar que la invención es inventiva frente a lo revelado en D1.

Igualmente en cuanto al argumento donde menciona que “*los extractos de tomate son ricos en glutamato y por lo tanto el contenido de MSG será siempre mayor que 1% en peso. Adicionalmente, D2 y/o D5 no describen una composición de sabor obtenida a partir de las verduras específicamente seleccionadas de la reivindicación 1, en donde el tomate no es usado como materia prima*”, al respecto es oportuno señalar que el documento D2 menciona que aunque en una realización especialmente preferida, la fracción activa umami es una fracción de tomate activo umami, una persona experta en la técnica la aplicación de la enseñanza de esta solicitud puede llevar a cabo la presente invención sin apartarse de ella mediante el uso de otros extractos de plantas tales como cebollas, zanahorias, guisantes y maíz (Párr. 0067), por lo cual aunque no mencione el contenido de MSG si menciona las mismas materias primas, por lo cual esta mostrando que se puede obtener UMAMI de otros vegetales que no sea tomate. A la luz de lo anterior, se encuentra que el producto tal y como fue definido esta anticipado por los documentos D2 y D5.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 74661

Ref. Expediente N° 14138379

Por otro lado, respecto a los argumentos del estudio realizado de nivel inventivo a la luz de las enseñanzas de los documentos **Solid-liquid Extraction of Mushroom Solids and Concentration by Reverse Osmosis; Lucynth H; Journal of food science; Volume 50; págs. 1300-1305 (D1)** y **US 2011/305816 (D2)**, donde la solicitante menciona que dichos documentos no enseñan las características esenciales de la invención definida en la reivindicación 1, esta Oficina mantiene su decisión con respecto a la falta de nivel inventivo por las siguientes razones:

Con respecto a lo manifestado por la solicitante, respecto a que *“el documento D1 no describe algún vínculo con el umami o el sabor y sólo describe el aroma de las setas. Con respecto a esto, la base de datos Souci Fachmann Kraut describe un contenido de agua de setas de 93%, por lo tanto, 7% es materia seca. El contenido de proteína de la masa total también es descrito en Souci Fachmann Kraut con 2,74%. De esta manera, sobre la base de esta hipótesis, el contenido de proteína de materia seca es 39,14%. Por otro lado, en D1, en la tabla 4, se muestra que la cantidad de ácido glutámico dentro de jugo crudo es 28,17% en peso. Basado en esto, el ácido glutámico de la materia seca es 11,03% en peso. Frente a lo anterior, es posible observar dos grandes diferencias entre D1 y la presente invención: que **D1 no describe una composición de sabor que tiene un sabor umami y un contenido de MSG de menos de 1% en peso (% en peso por materia seca total).** Además, es importante recalcar que **D1 tampoco revela un calentamiento de las verduras en agua (agua de blanqueo) sin llevar a cabo un tratamiento enzimático, característica que también es distinta en la presente invención ya que dicho tratamiento enzimático no es llevado a cabo**”, al respecto esta Oficina señala que el termino UMAMI significa un sabor agradable y sabroso ^[7], por lo tanto, el documento D1 es considerado el estado de la técnica mas cercano a la reivindicación 1 dado que describe un proceso para obtener el aroma de las setas (Pág. 0001, Col. 2, Párr. 0002), el cual es un sabor neutro y delicado ^[8], por lo cual el proceso es aplicable a la concentración del “umami” el cual es objeto de la invención, además dicho documento menciona que las setas se lavan, se escurren y se cortan y luego se colocan a temperatura entre 60°C a 90°C con agua para realizar la extracción (Pág. 1, Col. 2, Párrs. 0004-0006), por lo tanto, la materia prima que se utiliza para este proceso es la misma que se utiliza para la invención, la cual es el agua de blanqueo de una verduras, en este caso son setas. Por su parte, respecto al tratamiento*

7 Umami: Sabroso; <https://es.wikipedia.org/wiki/Umami>

8 Agaricus bisporus; https://es.wikipedia.org/wiki/Agaricus_bisporus

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 74661

Ref. Expediente N° 14138379

enzimático es bien sabido en el estado de la técnica que las pectinasas sirven para romper las cadenas grandes de pectina o polisacáridos, esto con el fin de obtener mas del producto del proceso, por lo tanto, dicha etapa técnica no es sustancial para llevar acabo el procedimiento y por ello al quitarla se tendría la misma concentración de aromas y sabores pero en menor proporción, lo cual no es persuasivo para dar nivel inventivo a la invención.

Asimismo en relación al argumento donde menciona que *“En cuanto a D2, cabe la misma explicación, en donde se aclara que el uso de tomate como materia prima para la composición de sabor siempre resultará en un contenido de MSG mayor que 1% en peso debido a su alto contenido de glutamato”*, es de resaltar que el documento D2 menciona que aunque en una realización especialmente preferida, la fracción activa umami es una fracción de tomate activo UMAMI, una persona experta en la técnica la aplicación de la enseñanza de esta solicitud puede llevar a cabo la presente invención sin apartarse de ella mediante el uso de otros extractos de plantas tales como cebollas, zanahorias, guisantes y maíz (Párr. 0067), señalando las misma materia prima que se necesita en la presente invención y por lo cual no es inventiva con respecto a D2.

Por último, en cuanto al argumento de la solicitante donde enfatiza que *“el efecto técnico, de la característica distintiva de las verduras seleccionadas en la presente invención es proporcionar una composición de sabor umami que no provenga del MSG”*, sin embargo, se encuentra que todas las materias primas utilizadas contienen concentraciones de MSG, al no demostrar de qué forma se logra dicho sabor, sin que dichas concentraciones de MSG no hayan intervenido en su sabor, no se encuentra sustentado dicho efecto y por tanto no puede otorgar novedad y nivel inventivo a 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

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “COMPOSICIÓN SABOR UMAMI DE UN PROCESAMIENTO VEGETAL”.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 74661

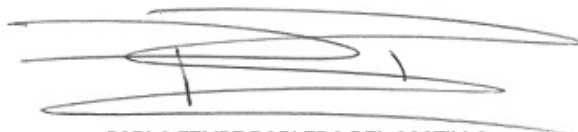
Ref. Expediente N° 14138379

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a NESTEC S.A., 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 diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 31 de octubre de 2016

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO
Superintendente de Industria y Comercio

ALICIA LLOREDA RICAURTE
notificacionesip@lloredacamacho.com

Elaboró: LADY PAOLA CORTES
Revisó: OLGA XIMENA BENAVIDES SALAZAR
Revisó: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Aprobó: JOSÉ LUIS LONDOÑO FERNÁNDEZ