

REPÚBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 14824

Ref. Expediente N° NC2016/0006166

Señor(a)
AAK AB (publ)
info@castillograu.com

Asunto: PATENTE DE INVENCIÓN – PCT

Patente de Invención	PT	Patente de Modelo de Utilidad			
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	PCT	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/SE2014/051480				
Fecha de Presentación Internacional	10 de diciembre de 2014				

Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción	N° NC2016/0006166	21 de septiembre de 2017
Reivindicaciones:	N° NC2016/0006166	19 de julio de 2016
Dibujos:	N° NC2016/0006166	19 de julio de 2016
Prioridad(es):	País: SE, Número: 1351477-3	Fecha: 10 de diciembre de 2013

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido y el contenido técnico de esta solicitud corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 15 del capítulo reivindicatorio (Radicado N° NC2016/0006166 del 21 de septiembre de 2017).

Oficio N° 14824

Ref. Expediente N° NC2016/0006166

Título de la solicitud: “CHOCOLATE TERMOESTABLE” (Rad. N° NC2016/0006166 del 19 de julio de 2016).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de mejorar la termoestabilidad del chocolate o productos parecidos al chocolate.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona Un chocolate termoestable que comprende una fase grasa, la cual fase grasa del mencionado chocolate termoestable comprende: 0,1-15% en peso de semillas cristalinas, 0,01-5% en peso de un emulsionante diferente de la lecitina, la cual fase grasa del mencionado chocolate termoestable además comprende 25-94,9% en peso de una manteca de cacao, un equivalente de manteca de cacao o combinaciones de los mismos, y por lo menos 5% en peso de un mejorador de manteca de cacao, que se caracteriza porque las mencionadas semillas cristalinas comprenden triglicéridos del tipo Sat0Sat en una cantidad de entre 40-95% en peso de las mencionadas semillas cristalinas y triglicéridos del tipo StOSt en una cantidad de 30-85% en peso de las mencionadas semillas cristalinas, y la posición principal del pico de fusión endotérmica de las mencionadas semillas cristalinas es de cerca de 40°C o más alta medida por calorimetría de barrido diferencial, que se caracteriza porque Sat quiere decir un ácido graso saturado, St quiere decir ácido esteárico y O quiere decir ácido oleico.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A23G 1/36.

4. Reivindicaciones relativas a un uso (Art. 14 D 486)

El uso de la reivindicación 15 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

5. De la solicitud de patente

Improcedencia del reconocimiento del resultado de examen de patentabilidad de solicitud extranjera (Art 46 D486)

La solicitud en trámite, que presento el procedimiento acelerado de exámenes de patente (PPH) no puede ser concedida tal como fue en Singapur, porque no cumple con los requisitos necesarios contemplados en Colombia de acuerdo a lo establecido en la Decisión 486. Lo anterior, teniendo en cuenta que en el capítulo reivindicatorio estudiado se incluyen términos relativos y/o imprecisos que no permiten establecer un intervalo puntual para cada una de las características técnicas, no siendo claro el objeto a proteger, ya que no permiten una comparación con el estado de la técnica; adicionalmente, tal como está contemplado en el artículo 14 de la Decisión 486, los usos no son susceptibles de protección, se protegen los productos o procedimientos, donde el producto esté correctamente definido por su conformación o su composición y los procedimientos por la serie de etapas que busquen un fin. El uso no corresponde ni a un producto ni a un procedimiento, sino que es simplemente la aplicación industrial de esos productos o procedimientos, por lo tanto, la reivindicación 15 no es patentable.

Reivindicaciones (Art. 30 D 486, Art. 22 PCT)

Oficio N° 14824

Ref. Expediente N° NC2016/0006166

- Las reivindicaciones 1, 13 y 15 no son claras porque presentan términos generales tales como: *“emulsionante diferente a la lecitina”*, *“fase grasa”*, *“un mejorador de manteca de cacao”* (Reiv. 1, 13), *“semilla cristalina”* (Reiv. 13), *“suspensión parcialmente fundida”* (Reiv. 14) 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. Se sugiere sustituirlas por un término preciso o un rango concreto.
- Las reivindicaciones 1, 5, 12, 13, 14 no son claras porque presentan términos relativos y/o imprecisos tales como: *“por lo menos”* (Reiv. 1, 13), *“más alta”* (Reiv. 1, 12), *“uno o más”* (Reiv. 5), *“parcialmente”* (Reiv. 14) utilizados para definir el rango de varias características del producto deben eliminarse. Estos términos 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 permiten una comparación con el estado de la técnica. Se sugiere sustituirlas por un término preciso o un rango concreto.
- La expresión “o”, encontrada en las reivindicaciones 1, 4, 7, 10, 12 precediendo una característica no es limitativo, porque hace opcional a la característica y no limita el alcance la reivindicación.

6. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad: 10 de diciembre de 2013, y consultadas la fuentes documentales y bases de datos a las que tiene acceso esta oficina, no se encontró documento alguno que anticipe el objeto de esta solicitud, sin embargo, se recomienda modificar las reivindicaciones 1, 4, 5, 7, 10 y 13 a 15 que están afectadas por claridad según el Art. 30 de la Decisión 486.

7. Conclusión

Por lo que las reivindicaciones 1 a 14, no se encuentran divulgadas en el estado técnico y tiene novedad, cumplen con los requisitos del Art. 16 y 18 de la Decisión D 486/2000, sin embargo, se recomienda modificar las reivindicaciones 11, 4, 5, 7, 10 y 13 a 15 que están afectadas por claridad según el Art. 30 de la Decisión 486.

8. Respuesta a los argumentos del señor solicitante

Argumentos con respecto a la claridad de la solicitud

La solicitante argumenta que: *“Semillas cristalinas”, ‘un emulsionante diferente de la lecitina’, ‘un rnejorador de manteca de cacao’, ‘mezcla de grasas interesterificada’ son términos bien conocidos por el experto en el campo de los productos de chocolate y por lo tanto no deja ninguna duda sobre la restricción implícita por estos términos y,*

Oficio N° 14824

Ref. Expediente N° NC2016/0006166

por tanto, cuál es el alcance de la protección conferida por las reivindicaciones. Además, se dan ejemplos de los términos en la solicitud”.

Se le reitera, como bien se mencionó en el Oficio No. 1442, que dichos términos son generales por cuanto corresponden a términos ampliamente conocidos, abarcan una extensa gama de posibilidad y por tanto, 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. 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)”.[1]

“[...] 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”.[2] – subrayado fuera de texto-.

Se le recuerda que las palabras elegidas para redactar las reivindicaciones son muy importantes, ya que la patente es un documento con 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

En cumplimiento del artículo 45, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Si como respuesta a este requerimiento el solicitante llegara a modificar: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presente un nuevo capítulo reivindicatorio, y desee que se realice un nuevo examen de patentabilidad a esta modificación, no deberá pagar la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente a la tasa de examen de patentabilidad. En todo caso, el número de requerimientos por no patentabilidad estará supeditado a que el término del estudio de patentabilidad no sea superior a 18 meses, contados desde la publicación de la solicitud de patente de invención. Adicionalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones deberá pagar la tasa por reivindicación adicional.

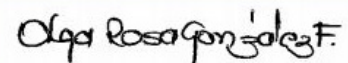
Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante para los sesenta (60) días.

Oficio N° 14824

Ref. Expediente N° NC2016/0006166

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Título I, Actuaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio; Capítulo sexto, publicación, comunicación, notificación y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

Atentamente,



OLGA ROSA GONZÁLEZ FONSECA
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (E)

Elaborado: JULIE JOHANNA BARRERO BUSTAMANTE
Aprobado: OLGA ROSA GONZÁLEZ FONSECA