

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Resolución N° 81862

Ref. Expediente N° 15249790

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 42612 del 27 de junio de 2016, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación titulada “COMPOSICIÓN DE RELLENO QUE COMPRENDE GRANO INTEGRAL HIDROLIZADO”, relacionada con la solicitud parental No 13-124802 con fundamento en los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 11 de agosto de 2016 con el No. NC2016/0000880, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad NESTEC S.A. interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente señala que el contenido de la Resolución recurrida denota una incorrecta evaluación del objeto de la invención, dado que no considera el aporte técnico que representa para el arte en cuestión.

Manifiesta que a pesar de los argumentos proferidos por la recurrente en el escrito del 6 de mayo de 2016, como respuesta al examen de patentabilidad (Oficio No. 15496), este Despacho afirmó en la Resolución impugnada que la materia reclamada en las reivindicaciones 1, 12 y 14, habían sido divulgadas previamente en los documentos D1 y D2 y que por lo tanto, la materia reclamada no era nueva. Adicionalmente, que las reivindicaciones dependientes tampoco mencionaban alguna características que hicieran nuevo el objeto reclamado.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 81862

Ref. Expediente N° 15249790

Aunado a lo anterior, indica que en la misma Resolución se elevaron objeciones relacionadas con el incumplimiento del artículo 30 de la Decisión 486, por incluir resultados y/o efectos, términos indefinidos o imprecisos, términos generales, características funcionales y una falsa dependencia. Además que se objetó la suficiencia de la descripción, para que una persona normalmente versada en la materia pudiera ejecutar la invención.

Frente a lo cual, manifiesta su inconformidad y afirma que la invención cumple a cabalidad con los requisitos exigidos en la Decisión 486, toda vez que *“la composición de relleno que comprende grano integral hidrolizado reclamada se encuentra correctamente definida y de ninguna manera habría sido anticipada por los documentos del estado de la técnica anterior referenciados”*.

Con el fin soportar sus argumentos, la recurrente puntualiza las características y ventajas técnicas de su invención señalando que:

La solicitud reclama *“una composición de relleno que comprende: (i) un contenido en grasas superior a un 15% en peso de la composición de relleno; (ii) una composición de grano integral hidrolizado; y (iii) una alfa-amilasa o un fragmento de esta, donde 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.”*

Asimismo reclama un proceso para preparar la composición de relleno que comprende: *“a) poner en contacto un componente de grano integral con una composición enzimática en agua, (...), b) permitir que la composición enzimática reaccione con el componente de grano integral, para proporcionar un hidrolizado de grano integral, y c) obtener la composición de grano integral hidrolizado inactivando dichas enzimas cuando dicho hidrolizado haya alcanzado una viscosidad comprendida entre 50 y 5000 mPa-s” y “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.”*

Afirma que los inventores descubrieron que al tratar el componente del grano integral con una alfa-amilasa se puede añadir una mayor cantidad de granos integrales a la composición de relleno, si se compara con la cantidad de granos integrales que se pueden emplear cuando estos no se han tratado enzimáticamente, y que dicho tratamiento además disminuye la cantidad de edulcorantes que deben

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 81862

Ref. Expediente N° 15249790

adicionarse a la composición, sin que se vean afectadas las características organolépticas de la composición de relleno. Concluye así que la invención permite aumentar el contenido de fibra y grano integral en el producto final sin afectar los parámetros organolépticos, además de reducir el contenido de azúcares añadidos, por lo cual, afirma que la invención es nueva e inventiva.

Ahora bien, en relación con las objeciones de claridad y concisión del capítulo reivindicatorio, indicadas en la Resolución impugnada, señala que:

- Las expresiones consideradas como resultados y/o efectos, de ninguna manera lo son y que por el contrario corresponden a características que distinguen aún más la invención del estado de la técnica, precisando su alcance, más no definiéndola.
- las expresiones “sustancialmente”, “superior”, “al menos” e “inferior” no son indefinidos ni imprecisos, sino que permiten limitar con mayor detalle las características reclamadas.
- Los términos objetados como generales, permiten a la persona normalmente versada en la materia estaría en capacidad de entender e identificar el alcance de la invención.
- Las expresiones que se consideran características funcionales, no están dirigidas a definir la invención sino a explicarla de manera detallada, lo cual hace que las reivindicaciones sean más claras y sencillas.
- No existe una falsa dependencia, sino que sólo es una referencia para contextualizar los elementos que incluye el proceso, y que asimismo se pretende reclamar el producto obtenido mediante el proceso reclamado.

Concluye indicando que: *“Por todo lo anterior, me permito manifestar que capítulo reivindicatorio modificado adjunto al presente memorial cumple a cabalidad con las disposiciones de patentabilidad establecidas en el Artículo 30 de la Decisión Andina 486/2000, toda vez que es claro, conciso y encuentra pleno sustento en la descripción de la solicitud”* (subrayado fuera de texto).

Por otra parte, y con respecto a la observación presentada por este Despacho frente a la falta de suficiencia de la Descripción, la recurrente afirma que la memoria descriptiva divulga la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona versada en la materia pueda ejecutarla y entenderla adecuadamente, de acuerdo con el artículo 28 D486.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 81862

Ref. Expediente N° 15249790

A continuación la recurrente se refiere a las consideraciones técnicas frente a los documentos del arte previo y señala que contrario a la conclusión de este Despacho acerca de la falta de novedad, tanto de la composición de relleno como del proceso reclamados, a la luz de los documentos D1 y D2, dichas anterioridades ***“no divulgan la composición de relleno reclamada con todas y cada una de las características de la invención, interactuando de la misma manera que lo hacen en la presente solicitud”*** (resaltado del texto) y a fin de argumentar dicha afirmación indica que la invención se refiere a composiciones de relleno que se entienden como una composición preparada previamente para ser empleada como una parte de un producto compuesto y que preferiblemente dicho relleno está rodeado por otras partes del producto compuesto. De esta manera destaca que un experto entendería que *“una composición de relleno no se dispersa homogéneamente por todo el producto sino que forma regiones, distintas e identificables, por ejemplo capas, dentro del producto compuesto”* al igual que apreciaría que *“un relleno normalmente exhibe diferentes propiedades organolépticas de otras regiones del producto compuesto”*. Agrega que *“incluso para la misma composición hay una diferencia entre esa composición cuando se usa como un relleno, estando presente e identificándose como un componente separado dentro del producto, en comparación con la misma composición cuando no se utiliza como relleno, sino como un ingrediente convencional que será añadido al producto durante la fabricación, de manera tal que su presencia no estará separada del producto sino que se podrá añadir a las propiedades globales del mismo”* (subrayado fuera del texto).

En relación con el documento D1 señala que no es pertinente dado que se refiere a dispersiones de cereales tratados enzimáticamente y a productos obtenidos a partir de dichas emulsiones, tales como no lácteos, sustitutos de leche listos para su uso, entre otros. En vista de ello, señala que las dispersiones divulgadas en D1 no corresponden a composiciones de relleno sino que son añadidas a líquidos o son mezcladas de manera uniforme con un producto, de tal manera que las dispersiones de D1 *“no son utilizadas para formar regiones distintas con composiciones compuestas sino que se mezclan con todo el producto”* (subrayado fuera de texto).

En tal virtud, concluye que *“las dispersiones divulgadas en D1 son composiciones completamente distintas con características opuestas”* (subrayado del texto), y que una persona normalmente versada en la materia con la intención de producir una composición de relleno mejorada, no recurría a las enseñanzas de D1, *“ya que este*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 81862

Ref. Expediente N° 15249790

se refiere a un campo técnico completamente diferente (composiciones lácteas)". Así reitera que la composición reclamada es nueva e inventiva frente al producto divulgado en D1.

Frente al documento D2 indica que dicha anterioridad hace referencia a una suspensión de avena que tiene buenas propiedades sensoriales, a la preparación de la misma y a un polvo preparado a partir de la suspensión, lo que da a entender que D2 divulga composiciones que *"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"* (subrayado fuera de texto), y de esta manera concluye que las composiciones de relleno reclamadas en la solicitud en discusión son completamente distintas a aquellas divulgadas en D2 y por lo tanto son novedosas, agrega que el experto tampoco tendría motivación para consultar esta anterioridad al querer formular una composición de relleno mejorada, dado que ambas invenciones se refieren a campos técnicos distintos.

Aunado a lo anterior, cita lo mencionado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con respecto a la novedad y lo concerniente al tema, en la Guía para examen de solicitudes de patente de invención y modelo de utilidad, y apoyada en ello, expresa que *"salta a la vista que la composición de relleno reclamada es totalmente novedosa sobre las enseñanzas de los documentos D1 y D2, toda vez que dichos documentos del estado del arte no describe la misma composición con exactamente todas sus características técnicas esenciales"*. Y reitera que ***"la composición de relleno que comprende grano integral hidrolizado y su proceso de preparación, tal y como se definen en la presente invención, son totalmente novedosos frente a las enseñanzas de los documentos D1 y D2"*** (resaltado del texto).

Concluye así que *"la solicitud de patente en cuestión cuenta con novedad frente a las enseñanzas del arte previo citado en la Resolución No. 42612 aquí impugnada, cumpliendo así a cabalidad las disposiciones establecidas en la Decisión Andina 486/2000, y por lo tanto demostrando ser merecedora del privilegio de patente requerido"*.

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 81862

Ref. Expediente N° 15249790

Contrario a lo afirmado por la recurrente, este Despacho considera que la decisión tomada obedeció a un estudio técnico pertinente, basado en las reivindicaciones presentadas. En este punto es importante señalar que el estudio de patentabilidad y las decisiones tomadas, se basan en el texto de las reivindicaciones, teniendo en cuenta que éstas delimitan el objeto para el cual se solicita la protección, por lo cual, es indispensable que sean claras, concisas y contengan las características técnicas que definen completamente la invención y la hacen diferente del estado de la técnica, puesto que ellas servirán de base para la comparación con el estado del arte y permitirán determinar si esas características constituyen la solución al problema técnico.

De otra parte, es oportuno señalar que si bien es cierto que a pesar de los argumentos proferidos por la recurrente en el escrito del 6 de mayo de 2016, este Despacho denegó el privilegio de patente por falta de novedad a la luz de los documentos D1 y D2, y reiteró objeciones relacionadas con la falta de claridad, dicha decisión se basó en la comparación entre las características reclamadas y aquellas divulgadas en los documentos D1 y D2, y en los argumentos expuestos por la recurrente; como prueba de ello, en la Resolución aquí impugnada se dedicó una sección para la respuesta de dichos argumentos, páginas 13 a 17. Así las cosas, este Despacho reitera que la decisión de denegar el privilegio de patente, se fundamentó en conceptos técnicos y no en una incorrecta evaluación del objeto de la invención, tal como lo afirma la recurrente.

Ahora bien, la recurrente puntualiza que uno de los objetos reclamados corresponde a la composición de relleno, que comprende: Un contenido de grasas mayor a 15%, una composición de grano integral hidrolizado y una alfa-amilasa, y tal como se demostró, tanto en el estudio de patentabilidad (Tabla pág. 5 y 6 del Oficio No. 15496), como en la Resolución de negación (Tabla 1, Resolución No. 42612), las tres características que caracterizan el producto reclamado, se encuentran divulgadas en los documentos D1 y D2. Aquí se llama la atención sobre el hecho que la recurrente no se pronuncia sobre este asunto, con lo que se intuye que encuentra irrefutable que los documentos citados también divulgan dichas tres características.

Por otra parte, es importante, traer los argumentos que presenta la recurrente, a fin de defender la novedad de su invención frente a D1 y D2, y resaltar que los usos/aplicaciones no se consideran características esenciales de una invención,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 81862

Ref. Expediente N° 15249790

esto último, teniendo en cuenta que los argumentos de la recurrente señalan que la composición reclamada “es distinta” cuando se usa como relleno a cuando no se usa como relleno, toda vez que indica que *“incluso para la misma composición hay una diferencia entre esa composición cuando se usa como un relleno, estando presente e identificándose como un componente separado dentro del producto, en comparación con la misma composición cuando no se utiliza como relleno (...)”*, lo cual, es a todas luces incorrecto, dado que una composición que se caracteriza por sus componentes y la proporción de cada uno de ellos, no puede ser diferente a otra idéntica, solamente por el hecho que en una aplicación se usa dispersa homogéneamente en todo el producto y en otra aplicación se encuentra estratificada. En este orden de ideas, este Despacho considera errado aseverar que los productos revelados en D1 y D2 son distintos al reclamado en la solicitud en disputa, solamente porque las composiciones reveladas en D1 *“no son utilizadas para formar regiones distintas con composiciones compuestas sino que se mezclan con todo el producto”* o porque los productos divulgados en D2 *“no se utilizan para formar regiones distintas con unas composiciones compuestas, sino que se mezclan con la bebida líquida completa (...)”* (subrayado fuera de texto), puesto que, cómo ya se advirtió, el uso que se le dé a un producto no puede marcar una diferencia técnica.

Asimismo, esta Oficina considera equivocado afirmar que los documentos citados no son pertinentes por corresponder a campos técnicos completamente distintos, puesto que tal como se evidencia, las tres invenciones están clasificadas así: i) D1: (A23L 1/10, A23L 1/28); ii) D2: (A23L 1/05, A23L 2/38); y la Invención (A23L 1/10, A23L 1/05). Lo cual indica que las tres invenciones se encuentran en el campo de los alimentos, productos alimenticios o bebidas no alcohólicas, contrario a lo afirmado por la recurrente al indicar que D1 y D2 *“se refiere a un campo técnico completamente diferente (composiciones lácteas)”*.

De acuerdo con lo anterior, se reitera que las características técnicas de la composición reclamada se encuentran divulgadas en los documentos D1 y D2 y por lo tanto, dicha composición carece de novedad frente a las anterioridades citadas.

Por otra parte, la recurrente puntualiza que otro de los objetos reclamados corresponde al método para preparar la composición del relleno, pero a lo largo del documento del recurso no presenta argumentos que debatan la pertinencia de la comparación entre las etapas del proceso reclamado y aquellas divulgadas en los

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 81862

Ref. Expediente N° 15249790

documentos D1 y D2, así las cosas, este Despacho entiende que la recurrente acepta que las anterioridades citadas anticipan de manera incuestionable el proceso reclamado, y por ello, reitera que el proceso reclamado también carece de novedad. Esta misma línea de análisis aplica para reiterar la falta de novedad del producto compuesto que comprende una composición de relleno, dado que la recurrente no se pronuncia sobre el asunto, en ningún aparte de su declaración.

En otro orden de ideas, la recurrente afirma que la ventaja descubierta es que al tratar el componente del grano integral con una alfa-amilasa se puede añadir una mayor cantidad de granos integrales a la composición de relleno y disminuir la cantidad de edulcorantes que deben adicionarse a la composición sin que se vean afectadas las características organolépticas de la composición de relleno, no obstante, la misma ventaja técnica fue expuesta por el documento D1, toda vez que indica que dispersiones de cereales, incluyendo sucedáneos de la leche entera listos para el consumo, no lácteos y productos que contengan dichos sustitutos de la leche, pueden prepararse utilizando preparaciones enzimáticas que hidrolizan el almidón del cereal de una forma más eficiente en cuanto a costos, produciendo al mismo tiempo una dispersión de cereales nutritiva, sin lactosa, que conserva el sabor y las cualidades aromáticas del cereal natural y en la que la viscosidad, el contenido de azúcar y la textura general se pueden regular o modificar para un producto final preferido (Párr. 8).

Ahora bien, se aclara que aunque la recurrente anuncia la presentación de un capítulo reivindicatorio modificado, al señalar que “(...) *me permito manifestar que capítulo reivindicatorio modificado adjunto al presente memorial cumple a cabalidad* (...)” (subrayado fuera de texto), dicha modificación no fue presentada. En vista de ello, se observa que el capítulo reivindicatorio presentado inicialmente se mantuvo sin modificaciones a lo largo de todo el trámite de la solicitud divisional y por ende las objeciones de falta de claridad por el uso de términos imprecisos, generales, expresiones que denotan resultados o funcionalidades, persisten. Vale la pena agregar, que el capítulo reivindicatorio que se presentó en la solicitud divisional corresponde al capítulo presentado con la solicitud principal en fase internacional, y que dichas reivindicaciones no dirigían la protección a un objeto claramente distinto de aquel reclamado en la solicitud principal.

Teniendo en cuenta que el capítulo reivindicatorio no fue modificado en ningún momento y que la recurrente, en el escrito de Recurso, presenta los mismos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 81862

Ref. Expediente N° 15249790

argumentos expuestos como respuesta a las objeciones de falta de claridad señaladas en el estudio de patentabilidad (Oficio No. 15496), y que dichos argumentos fueron atendidos en la Resolución No. 42612 del 27 de junio de 2016, esta Oficina no considera relevante volver sobre el mismo asunto, dado que al no presentarse modificaciones, no se subsanó de ninguna manera las faltas de claridad del capítulo reivindicatorio, y en virtud de ello, se reitera que el capítulo reivindicatorio contraviene el artículo 30 de la Decisión 486. Asimismo se reitera la falta de suficiencia de la descripción que se trasladó desde el inicio del trámite.

En conclusión, esta Oficina considera que el estudio de la solicitud en discusión se realizó respetando todos los lineamientos técnicos y legales pertinentes y que la recurrente tuvo la oportunidad de manifestarse sobre cada objeción y presentar modificaciones que hubiese considerado pertinentes.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución N° 42612 del 27 de junio de 2016, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a NESTEC S.A., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 11 de diciembre de 2017



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO
Superintendente de Industria y Comercio

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Resolución N° 81862

Ref. Expediente N° 15249790