

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

Resolución N° 81870

Ref. Expediente N° 13124802

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. 101007 del 24 de diciembre de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada “COMPOSICIÓN DE RELLENO QUE COMPRENDE GRANO INTEGRAL HIDROLIZADO”, con fundamento en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que las reivindicaciones 1 a 9 no cumplieron con el requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 12 de febrero de 2016 con el No. 13-124802-00016-0000, 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:

Con fundamento en lo estipulado en el artículo 34 de Decisión 486 presentan un capítulo reivindicatorio modificado conformado por nueve (9) reivindicaciones, en el cual se define de forma precisa la composición del relleno el cual comprende un grano integral hidrolizado, en donde se eliminó el término “*sustancialmente*”.

Frente a las objeciones de claridad, la recurrente argumenta que contrario a lo referido por el Examinador las características objetadas como resultados o efectos son características particulares que ayudan a distinguir la invención frente al estado del arte, es decir, ayudan a precisar el alcance de la misma. En cuanto a los términos considerados como indefinidos o imprecisos (ej. Superior, al menos, sustancialmente, inferior), considera que contrario a esto, “(...) *permiten limitar el alcance de las reivindicaciones al especificarse mediante estos los elementos y/o*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 81870

Ref. Expediente N° 13124802

cantidades determinadas de ciertas características técnicas de la presente invención, es decir, definirlas con mayor detalle.”

Ahora bien, en lo que respecta a las objeciones de los términos generales, como: “*composición de relleno*”, “*grasas*” (...) “*enzimas*”, “*producto compuesto*”, menciona que el técnico medianamente versado en la materia teniendo como referencia la descripción, podría entender el significado y el alcance de los términos objetados. Y en cuanto a las características funcionales, refiere que se utilizan para explicar de forma más detallada la invención de tal forma que sean más claras y concisas, no para definirla. En vista de lo anterior, manifiesta que el capítulo modificado cumple con lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.

Para contextualizar de mejor manera las razones por las cuales considera que este Despacho evaluó de manera incorrecta la invención y el arte previo, explica que las principales características se basan en “(...) *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 (...) que comprende el germen, el endoespermo y el salvado de cereales, que presenta una estructura de beta-glucano de al menos 95% intacta (...) y que presenta una estructura de arabinoxilano de al menos 95% (...) y (iii) una alfa-amilasa o un fragmento de esta (...)*”. Explica que al tratar el grano integral con una alfa-amilasa es posible incrementar una mayor cantidad de granos integrales en la composición de relleno comparada con otra que no se haya tratado enzimáticamente, así mismo, con dicho tratamiento hace que sea menos necesario añadir edulcorantes, beneficios que se logran sin que los parámetros organolépticos sean modificados.

Adicionalmente, resalta que las ventajas de la composición están: Aumentar el contenido en fibra y grano integral en el producto final sin cambiar los parámetros organolépticos, conservar las fibras dietéticas que ayudan a la salud, producir una digestión más lenta y, por tanto, da una sensación de saciedad. Los inconvenientes relacionados con composiciones que incluyan alto contenido de grano integral son superados ya que con “(...) *el uso de grano integral hidrolizado de acuerdo con la presente invención en composiciones de relleno permite obtener una textura suave, un impacto mínimo sobre el sabor y unos valores de bienestar y salud nutricional añadidos.*”, igualmente, se encuentra la ventaja de poder reducir la cantidad de azúcar a la composición.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 81870

Ref. Expediente N° 13124802

En cuanto al análisis de patentabilidad, refiere que ni el documento D1 ni D2 anticipan el objeto de la solicitud contenido en el capítulo reivindicatorio modificado ya que no divulgan de forma explícita los productos mencionados, es decir, no mencionan una composición de relleno que contenga grasas superior a un 15% en peso, ni tampoco una composición de grano integral hidrolizado tal y como esta reivindicado. Particularmente, D1 refiere “(...) *que los componentes más nutritivos están distribuidos por igual en el grano integral, y que una vez retirada la cascara, se puede usar el grano integral para diferentes productos; y el documento D2 únicamente hace referencia a que la materia prima de avena utilizada se selecciona de un grupo puntal en donde se menciona la avena integral (...)*”, sin que haga referencia a componentes de grano integral como si lo hace la invención.

Reitera que el objeto de la invención es una composición de relleno que comprende grano integral hidrolizado y no productos no lácteos de cereales o suspensiones de avena. Asimismo, el método revelado es diferente al del arte previo ya que aunque D1 divulgue los pasos de proveer una suspensión de cereal con una enzima degradadora que comprende alfa-amilasa y beta-amilasa y tratar la suspensión con la composición enzimática para proporcionar una hidrólisis enzimática acelerada, y aunque D2 divulgue la preparación de una mezcla de avena y agua, y tratar dicha mezcla con alfa-amilasa y una enzima productora de glucosa, ninguno de los dos documentos refieren poner en contacto el componente de grano integral con una composición enzimática en agua, paso que es fundamental para obtener el producto compuesto reivindicado.

A la luz de lo anterior, considera que la invención no puede ser anticipada por D1 o D2 ya que no es idéntica frente a dichos documentos, por tanto, tanto la composición de relleno y el proceso de preparación tal y como se definen son novedosos.

Por lo anteriormente sustentado, la recurrente solicita a este Despacho revocar la Resolución No. 101007 del 24 de diciembre de 2015, para obtener la concesión del privilegio de patente.

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° 81870**

Ref. Expediente N° 13124802

Es importante mencionar que se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio, compuesto por nueve (9) reivindicaciones, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486, con el pago de la tasa correspondiente y, por lo tanto, dicho capítulo reivindicatorio será objeto de este estudio.

Para el análisis del nuevo capítulo reivindicatorio, se utilizan los mismos documentos trasladados durante el trámite (D1 US 2002/0081367 y D2 WO 2010/023351).

Que las reivindicaciones 1 a 9, no cumplen con el requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

En el presente caso, el método reclamado en la solicitud no tiene nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 se refiere a: “*Una composición de relleno (...)*” (Ver página 11 del radicado N° 13-124802-00016-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en los documentos D1 y D2 que representan el estado de la técnica:

Tabla 1

Características esenciales	D2	D1
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	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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 81870

Ref. Expediente N° 13124802

	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 (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 que se deriva de los componentes de grano integral que comprende el germen, el endospermo y el salvado de cereales.	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). Tiene beta-glucanos intactos (Resumen). Los componentes nutricionales de la	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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 81870

Ref. Expediente N° 13124802

	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, 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).	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). La fibra dietética soluble se añade a la suspensión de avena preparada, después de que las enzimas se han inactivado y la fracción insoluble de la materia prima de avena eliminado. Ejemplos de fibras dietéticas solubles adecuados se β -glucano purificado (...), arabinosilanos (...) (Pág. 7, Líneas 14 a 18).
Una alfa-amilasa o un fragmento de esta.	La preparación enzimática de la presente invención comprende (...) alfa-amilasa, e.j. 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 de la composición de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en los documentos 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 7 no mencionan características adicionales, se considera que tales reivindicaciones tampoco tienen novedad.

Ahora bien, el proceso reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 8 está referida a: “*Un proceso para preparar una composición de relleno (...)*” (Ver página 12 del radicado No 13-124802-00016-0000).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 81870

Ref. Expediente N° 13124802

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 8, y las reveladas en los documentos D1 y D2 que representan el estado de la técnica:

Tabla 2

Características esenciales	D2	D1
Un proceso para preparar una composición de relleno, donde dicho proceso comprende:	Producto no lácteo listo para consumir, sustituto de la leche (Reivindicación 1, Resumen). Dado que el producto no lácteo listo para consumir hace parte de una crema de avena se considera dicho producto una composición de relleno.	El proceso de preparación de una suspensión de avena que comprende los pasos de: (Reivindicación 17). 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. 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 betaglucanasa ni proteinasa, que comprende alfa-amilasa y betaamilasa 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). 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	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). 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
c) Obtener la composición de	El producto no lácteo se somete a	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 81870

Ref. Expediente N° 13124802

grano integral hidrolizado inactivando dichas enzimas,	un proceso de esterilización con vapor a temperatura entre 137 y 138°C durante 3-4 segundos, éste proceso de esterilización mata las bacterias e inactiva las enzimas (Ej. 8, Párr. 96).	fracción del endospermo, sino también la parte de salvado puede estar presente (Pág. 10, líneas 11 y 12).
Cuando dicho hidrolizado haya alcanzado una viscosidad comprendida entre 50 y 5000 mPa·s, cuando se mide a 65°Cy 50 rpm.	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	Una crema no láctea, a base de avena que comprende la leche de avena del ejemplo 9, una mezcla de 50% p/p aceite canola y 50% p/p de aceite de palma. Se añade a la mezcla de aceite 0,4% p/p de un emulsionante, tal como monoglicéridos destilados. En una etapa separada, se agrega 0,05% w/w de sal a la dispersión de leche de avena no viscosa (Ej. 13, Párr. 107).	I. Agregar al menos un ingrediente alimenticio a la suspensión (Reivindicación. 17). 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, 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,

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

Resolución N° 81870

Ref. Expediente N° 13124802

		preferiblemente 1- 40g (...) por 100 g 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 método de la reivindicación 8 habían sido divulgadas previamente en los documentos D1 y D2, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicación 8 no es nueva, según lo divulgado en los documentos D1 y D2.

En el presente caso, el producto reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 9 está referida a: “*Un producto compuesto (...)*” (Ver página 12 del radicado No 13-124802-00016-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 9, y las reveladas en los documentos D1 y D2 que representan el estado de la técnica:

Tabla 3

Características esenciales	D2	D1
Un producto compuesto que	Una crema no láctea con base en avena que comprende la leche de avena de la reivindicación 6 (Reivindicación 15). 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 elabora por los pasos que componen: (i)	Un producto comestible no lácteo que comprende la suspensión de avena de las reivindicaciones 1 a 16 (...)

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

Resolución N° 81870

Ref. Expediente N° 13124802

comprende una composición de relleno de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-7.	proporcionar una suspensión de cereal; (ii) proporcionar una composición enzimática que degrada almidón desprovista de β -glucanasa y la actividad proteínasa 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).	(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).
---	--	--

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del producto de la reivindicación 9 habían sido divulgadas previamente en los documentos D1 y D2, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicación 9 no es nueva, según lo divulgado en los documentos D1 y D2.

Respecto al desacuerdo de la recurrente frente a las objeciones de claridad hechas por el examinador, al objetar características como por ejemplo: *“estructura de beta-glucano de al menos 95% sustancialmente intacta, en comparación con el material de partida”, “estructura de arabinoxilano de al menos 95% sustancialmente intacta, (...) “cuando dicho hidrolizado haya alcanzado una viscosidad comprendida entre 50 y 5000 mPas, cuando se mide a 65°V y 50 rpm”* como resultados o efectos, contrario a lo referido por la recurrente, se reitera que no pueden ser consideradas como características particulares de la invención, toda vez que las características esenciales o particulares de un producto y en este caso, una composición, son los elementos que la componen y sus concentraciones dentro de la misma. En el caso de la estructura de beta-glucano que este sustancialmente intacta en al menos un 95%, es un efecto del tipo de enzima utilizada y, por tanto, no es una característica, como bien lo explica la descripción: *“En general, las enzimas empleadas de acuerdo con la presente invención para producir la composición de grano integral hidrolizado no muestran ninguna actividad hidrolítica frente a las fibras dietéticas cuando se encuentran en la forma activa. De este modo, en una realización adicional la composición de*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 81870

Ref. Expediente N° 13124802

grano integral hidrolizado presenta una estructura de beta-glucano sustancialmente intacta con relación al material de partida”(...) Cuando se emplea una o más enzimas de acuerdo con la invención para producir la composición de grano integral hidrolizado, se puede mantener una estructura de beta-glucano y arabinoxilano sustancialmente intacta.) –subrayado fuera de texto- (Ver Pag.18, líneas 13 a 23 del Radicado No.13-124802-00000), con lo cual, queda claro que el hecho que el beta-glucano se encuentre intacto, es un efecto de la enzima utilizada.

Asimismo, contrario a lo referido por la recurrente al considerar que los términos indefinidos o imprecisos, como lo son: “*superior, al menos, sustancialmente, inferior*”, limitan el alcance de las reivindicaciones ya que especifican los elementos y/o cantidades determinadas, es decir, se definen con mayor detalle, es importante aclarar que dichos términos por el contrario no especifican ni limitan, ya que sugieren únicamente un punto inicial o final de un rango¹, dejando de esta manera abierta las opciones o variaciones por encima o por debajo de dicho valor, por tanto, hace que la limitación sea imprecisa.

En lo que respecta a las objeciones de los términos generales, como: “*composición de relleno*”, “*grasas*” (...) “*enzimas*”, “*producto compuesto*”, si bien es cierto que el técnico medianamente versado en la materia podría entender el significado de los términos objetados, es de resaltar 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 y limitan su alcance, por lo que se reitera que los términos generales e imprecisos no son claros, ya que no especifican un rango específico sobre el cual deba desarrollarse la invención, por lo tanto, para dar mayor claridad al capítulo reivindicatorio, es necesario que se tenga un término preciso o un rango concreto y aunque la recurrente menciona que dichos términos pueden ser entendidos por el técnico medio, no dan un rango apropiado, por el contrario, presenta una amplia gama de posibilidades y variaciones, por tanto, no son aceptados.

¹Definición de Rango: Amplitud de la variación de un fenómeno entre un límite menor y uno mayor claramente especificados. <http://dle.rae.es/?id=V7xwLhM>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 81870

Ref. Expediente N° 13124802

Complementario a lo anterior, es importante traer a colación lo que El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho sobre este tema, lo siguiente:

“[...] 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-.

Por lo tanto, se entiende que si bien la descripción debe contener la información para que la persona del oficio normalmente versada en la materia pueda comprender el problema técnico que pretende resolver y la solución propuesta al mismo para que pueda ponerla en práctica, se reitera que las reivindicaciones son la raíz del documento de patentes, ya que de ellas depende el ámbito de protección de la patente, por tanto, su correcta redacción son importantes para la protección del derecho reivindicado.

Ahora bien, sobre los argumentos de la recurrente en cuanto a las características funcionales, se precisa que es correcta la apreciación en cuanto a que dichas funcionalidades se utilizan para explicar de forma más detallada la invención de tal forma que sean más claras y concisas, y su función no es definirla, por tanto, es claro que las funcionalidades no le pueden brindar la novedad o altura inventiva a una invención.

^[1] PROCESO 95-IP-2010. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Noviembre 11 de 2010, publicado el 27 de enero de 2011.

^[2] Ibidem.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 81870

Ref. Expediente N° 13124802

Finalmente, en lo que respecta al cumplimiento de lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486, contrario a lo que considera la recurrente, a pesar de haberle expresado oportunamente durante el trámite cada una de las objeciones de claridad, se presenta un nuevo capítulo reivindicatorio sin que se realicen ajustes importantes, por tanto, dicho capítulo sigue sin cumplir con lo estipulado en la norma en comento.

Se le recuerda a la recurrente que el estudio de patentabilidad se realiza con base en la reivindicación independiente, la cual debe contener la materia que se desea proteger y todas las características técnicas esenciales de la invención, las cuales la definen y la hacen o pudieran hacerla distintiva del estado de la técnica. En vista de lo anterior, las reivindicaciones independientes 1, 8 y 9 del capítulo reivindicatorio modificado, no presenta características que pudieran hacerla diferente o inventiva a la luz de los documentos D1 y D2.

En cuanto al estudio de patentabilidad, la recurrente menciona que las principales características de la invención se basan en una composición de relleno que comprende un contenido en grasas superior a un 15% en peso de la composición de relleno, una composición de grano integral hidrolizado, que presenta una estructura de beta-glucano de al menos 95% intacta y que presenta una estructura de arabinosilano de al menos 95% y (iii) una alfa-amilasa o un fragmento de esta, sin embargo, como bien se explicó en párrafos anteriores la estructura del beta-glucano y de arabinosilano se consideran efectos, por tanto, no son considerados como características técnicas esenciales. En caso tal de ser aceptadas como características, tampoco le dan altura inventiva a la invención, ya que son anticipadas por el arte previo, ya que el documento D1 menciona que los beta-glucanos se encuentran intactos (resumen). De igual manera, también revelan las características del contenido de grasa, el uso de un grano integral y de la presencia de un alfa-amilasa, como bien se enseña en las respectivas tablas comparativas, por tanto, se reitera que la manera tal y como fue definida la invención, no presenta características que la alejen del estado de la técnica.

Explica que al tratar el grano integral con una alfa-amilasa es posible incrementar una mayor cantidad de granos integrales en la composición de relleno, sin embargo, dicha característica no fue reivindicada en las reivindicaciones independientes, ya que no enseñan valores de concentraciones altas de dichos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 81870

Ref. Expediente N° 13124802

granos integrales, por tanto, al no estar reivindicada, no es característica que pueda alejarla del arte previo; de igual manera en cuanto al argumento en que con el tratamiento hace que sea menos necesario añadir edulcorantes, tampoco fue presentada dicha característica dentro de la materia reivindicada. Por lo que es evidente que la recurrente no presentó características técnicas esenciales, que considera importantes y que considera es un aporte tecnológico, dentro de las reivindicaciones independientes, por tanto, no cuenta con materia que sea diferente al arte previo.

La recurrente resalta que las ventajas de la composición están en aumentar el contenido en fibra y grano integral en el producto final sin cambiar los parámetros organolépticos, sin embargo, no presenta el rango del contenido de fibra y/o de grano integral, siendo esto importante, ya que como es conocido en el campo técnico un alto contenido de fibra puede tener efectos adversos². Se insiste que la recurrente no definió correctamente la composición, ya que no presentó las cantidades de los elementos dentro de dicha composición, lo cual considera son lo que la aleja del arte previo.

Explica que ni el documento D1 ni D2 anticipan el objeto de la solicitud contenido en el capítulo reivindicatorio modificado porque no mencionan una composición de relleno que contenga grasas superior a un 15% en peso, sin embargo, al utilizar el término “superior” no limita la invención, por tanto, al mencionar D1 y D2 concentraciones superiores al 40% anticipan dicha característica. Por su parte, contrario a lo mencionado en cuanto a que D1 no divulga un grano integral hidrolizado tal, es preciso aclarar dicho documento divulga que ya eran conocidas preparaciones de fibra dietética soluble en agua mediante tratamientos con alfa-amilasas (Párr.6) revelado en la solicitud US4.996.063 que utiliza harinas de cereales integrales que fueron sometidos a hidrolisis de un grano entero³ (Col.2, líneas 21 a 23), por tanto, es claro que ya era anticipado el uso de granos integrales con alfa-amilasas. Por su parte, el documento D2 menciona ejemplos de avena cruda, harina de avena entera con endospermo, salvado de avena y sus mezclas, harina de avena integral (Pág. 4, líneas 14 a 16), por tanto, aunque no

²Fibra dietética, ILSI Europe. http://www.ilsi.org/Europe/Documents/CM_fibre_Spanish.pdf

³Grano entero semillas de diferentes granos que contienen salvado, endospermo y germen.
<http://wholegrainscouncil.org/granos-enteros/%C2%BFqu%C3%A9-son-los-granos-enteros>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 81870

Ref. Expediente N° 13124802

haga énfasis en las partes del grano, se entiende que, al mencionar un grano entero, es porque comprende sus tres partes: Salvado, endospermo y germen.

Aunque la recurrente considera que el objeto de la invención es diferente del arte previo al referir una composición de relleno que comprende grano integral hidrolizado, si bien D1 divulga productos no lácteos de cereales o suspensiones de avena, al ser estos utilizados para la formulación de otros productos como una crema, se puede entender como una composición de relleno, por tanto, al no ser la invención más específica, tendrían el mismo objetivo.

En cuanto al método, contrario a lo mencionado por la recurrente, no es diferente al método del arte previo ya que D1 divulga los pasos de proveer una suspensión de cereal con una enzima degradadora que comprende alfa-amilasa y beta-amilasa y tratar la suspensión con la composición enzimática para proporcionar una hidrólisis enzimática acelerada, y por su parte D2 divulga la preparación de una mezcla de avena y agua, y tratar dicha mezcla con alfa-amilasa y una enzima productora de glucosa. Argumenta que ninguno de los dos documentos refieren poner en contacto el componente de grano integral con una composición enzimática en agua, sin embargo, de la redacción de dicha característica se entiende que tanto el grano como la enzima se ponen en una solución, siendo esto igual a lo que revela tanto D1 y D2 según lo presentado en la tabla 2, por tanto, no existe dentro de la materia reivindicada alguna característica que especifique que sea en pasos separados o con condiciones específicas, por tanto, se concluye que la materia tal y como fue redactada no es diferente al arte previo.

Con lo anterior se demuestra que el Examinador aplicó de manera correcta los parámetros para la evaluación y posterior afirmación respecto la materia reclamada, donde se evidencia que carece de novedad, de acuerdo a lo expuesto en párrafos anteriores.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio comprendido en las reivindicaciones 1 a 9, no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de novedad; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

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

Resolución N° 81870

Ref. Expediente N° 13124802

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 101007 del 24 de diciembre de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad 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