

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 82047

Ref. Expediente N° NC2017/0000498

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. 84016 del 5 de diciembre de 2016, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “FORMULACIÓN NUTRICIONAL A BASE DE SOYA, POLEN Y AJONJOLÍ”, solicitud tramitada en el expediente 11-112593, con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 20 de enero de 2017, con el No. NC2017/0000498, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el solicitante RAFAEL EDUARDO MENDOZA CASTRO, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente manifiesta que presenta un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 5 reivindicaciones: *“La reivindicación 1, donde se presenta la composición del producto de la solicitud a partir de productos naturales. La reivindicación 2 es derivada de la anterior 1. La reivindicación 3, presenta el contenido de aminoácidos vitaminas y minerales en el producto objeto de la presente solicitud. La reivindicación 4, haciendo referencia al contenido específico del producto objeto de la solicitud. La reivindicación 5, hace referencia a Proteína; Grasa; Omega 6, Omega 3; Fibra cruda; Fibra soluble; Ceniza; Extracto no nitrogenado (ENN). Estas modificaciones a las reivindicaciones se encuentran debidamente sustentadas en la solicitud”.*

Con relación al documento D1, el recurrente indica que *“(…) no le ofrece al experto con habilidad en la materia ninguna motivación para retirar la dextrina, la povidona K30, los iso-malto oligosacáridos y el estearato de magnesio, así como tampoco le da al técnico con habilidad ordinaria en la materia una razón para incrementar el contenido de soya más de un 50%, hasta el 33% reclamado en la presente solicitud, mientras reduce el contenido de polen en hasta un 50%, a 33% como se reclama en la presente solicitud”.*

Resolución N° 82047

Ref. Expediente NC2017/0000498

Frente al documento D3, señala que “(...) no subsana ninguna de estas falencias del documento D1, ya que tampoco ofrece ninguna motivación o sugerencia para incrementar el contenido de soya, reducir el contenido de polen, agregar ajonjolí y, de paso, omitir todos los demás ingredientes de la formulación de D3, como son polvo de leche descremada, arroz y extracto de cáscara de tuna. El solicitante enfatiza una vez más que el objeto del documento D3 es un suplemento dietario para bajar de peso, nada similar o parecido a un suplemento nutricional para personas genéticamente incapaces de producir algunos de los aminoácidos esenciales como el que se reclama en la presente solicitud. Más aún, el contenido de ajonjolí de la formulación del documento D3 es casi un 50% menor que el contenido de ajonjolí de la formulación de la presente solicitud”.

En cuanto al problema técnico objetivo, el recurrente afirma que “(...) no es, como lo establece el examinador ‘Como modificar la composición divulgada en el documento D1, para obtener una composición nutricional alternativa’; ya que, como se explica arriba, la composición de la presente solicitud no es una alternativa a la formulación del documento D1. El problema objetivo que se busca resolver en la presente solicitud es ‘Cómo obtener una formulación nutricional que supla la necesidad de individuos predispuestos genéticamente a desarrollar problemas de salud ocasionados por la dieta y la incapacidad de generar algunos de los aminoácidos esenciales que requiere el organismo’”.

Por lo que considera que una persona medianamente versada en la materia, a partir de la combinación de las enseñanzas de D1 con D3, “(...) no llegaría nunca a un suplemento nutricional para persona genéticamente incapaces de producir algunos de los aminoácidos esenciales con un contenido específico de 33% de soya, 33% de polen y 33% de ajonjolí y nada de dextrina, povidona K30, iso-malto oligosacáridos, estearato de magnesio polvo de leche descremada, arroz y extracto de cáscara de tuna. En otras palabras, la única forma en que una combinación de las enseñanzas de los documentos D1 y D3 le permite a un experto con habilidad en la materia derivar el objeto de la solicitud en estudio es si se lleva a cabo un estudio retrospectivo de la misma”.

Con relación al documento D2, el recurrente argumenta que “(...) establece claramente en el resumen que el problema objetivo que se busca resolver es mejorar la función inmune, prevenir el envejecimiento, prevenir y tratar las enfermedades cardiovasculares y del cerebro, prevenir la enfermedad de la próstata, facilitar la pérdida de peso, regular la función gastrointestinal, proteger el hígado, promover el sueño, prevenir la anemia y la diabetes, mejorar la memoria y aliviar los desórdenes menopáusicos. Como se puede observar, nada en D2 enseña o sugiere que la composición allí reclamada constituya un suplemento alimenticio para personas que son genéticamente incapaces de producir los aminoácidos esenciales como el que se divulga en la presente solicitud. De hecho, lo único que tienen en común el documento D2 y la presente

Resolución N° 82047

Ref. Expediente NC2017/0000498

solicitud es la presencia de soya y polen ya que ni siquiera las cantidades son similares, puesto que en la modalidad preferida del producto de D2 se emplea un 70% de soya y un 30% de polen de abejas”.

Por lo anterior estima que “el documento D2 no motivaría al experto con habilidad en la materia a reducir el contenido de soya a menos de la mitad, aumentar el contenido de polen en un 10% y agregar ajonjolí. Por lo tanto, si solo por razones argumentales aceptáramos el planteamiento hipotético del examinador, nos daríamos cuenta que la formulación resultante tendría soya, polen de abejas y extracto de cáscara de tuna como ingredientes principales, además de polvo de leche, arroz y ajonjolí como ingredientes secundarios. Así que, contrario a lo establecido por el examinador, las enseñanzas del documento D3 no llevarían al experto con habilidad en la materia a adicionar ajonjolí a la formulación de D2 sino extracto de cáscara de tuna (...).”

Por otra parte argumenta que “el examinador insiste en la ausencia de resultados que sustenten las ventajas alegadas ya que ‘... no es posible verificar si las composiciones del estado de la técnica presentan el mismo efecto o no, y por lo tanto dichas ventajas se consideran puramente especulativas.’ Sin embargo, los documentos del estado del arte tampoco presentan resultados que sustenten las propiedades reclamadas en estos y a pesar de esto el examinador no tiene ningún problema en aceptar las mismas (...).”

En opinión del recurrente “(...) la presencia de ingredientes adicionales no solo afecta la proporción de nutrientes aportados por la soya, el polen y el ajonjolí, sino además la biodisponibilidad de los mismos, la capacidad del organismo de absorberlos, el aprovechamiento y otras consideraciones de carácter metabólico que pueden verse impactadas, positiva o negativamente, por la presencia o ausencia de, por ejemplo, el extracto de cascara de tuna del documento D3 o la dextrina del documento D1”.

Frente al contenido de los componentes que hacen parte de la composición nutricional reclamada, el recurrente afirma que “(...) el contenido de soya divulgado en los documentos D1 y D2 es muy superior al reclamado en la presente solicitud; de igual forma, el contenido de polen presente en los documentos D1 y D2 está por encima y por debajo, respectivamente, del contenido de polen de la presente solicitud. En segundo lugar, el contenido de ajonjolí del documento D3 está por debajo del contenido de ajonjolí de la presente solicitud. Solamente a la luz de las cantidades de los componentes principales de la presente solicitud, cualquier técnico con habilidad ordinaria en la materia puede darse cuenta, sin necesidad de pruebas de laboratorio y basándose solamente en la información suministrada en la presente solicitud, que no es posible que las formulaciones del estado del arte aporten la misma cantidad de nutrientes que la composición de la presente solicitud (...).”

Resolución N° 82047

Ref. Expediente NC2017/0000498

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

En cuanto al nuevo capítulo reivindicatorio destinado a la presente solicitud de patente de invención, allegado con el memorial No. NC2017/0000498, esta Oficina encuentra que al tenor de la nueva reivindicación 1 se presenta:

1. Formulación nutricional a base de productos naturales con efecto prebiótico y soporte nutricional fundamental de aporte de aminoácidos al metabolismo celular humano, caracterizada porque se compone de 33% de ajonjolí, 33% de soya y 33% de polen.

No se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio allegado con el radicado No. NC2017/0000498, ya que la recurrente no paga la tasa correspondiente por la modificación voluntaria que realiza. Por lo tanto, los argumentos de la Oficina se basaran en el capítulo reivindicatorio allegado mediante radicado No. 11-112539-00007-0000, del 14 de mayo de 2014.

Así las cosas, la reivindicación 1 del capítulo reivindicatorio allegado en el radicado No. 11-112539-00007-0000 se encuentra referida a:

1. Potencializador nutricional a base de productos naturales con efecto prebiótico y soporte nutricional fundamental de aporte de aminoácidos al metabolismo celular humano, caracterizada porque se compone de 33% de ajonjolí, 33% de soya y 33% de polen que contienen fibras inulínicas de intercambio iónico.

Con relación al documento D1, esta Oficina encuentra que es un documento totalmente válido para afectar el nivel inventivo de la presente solicitud de patente de invención, ya que se refiere a una composición nutricional para el cuidado de la salud como regulador endocrino y mejorador de la inmunidad, la cual comprende de 10 a 20 partes de proteína de soya y 40 a 70 partes de polen de pino (Párr. [0018] y [0019]). Tal como se puede observar, la diferencia entre la composición reclamada y el documento D1 radica en que no se menciona la presencia de ajonjolí y en las proporciones del proteína de soya y polen de pino.

Por otro lado, el documento D3 revela una composición nutricional que comprende extracto de soya de 40-50% y extracto de ajonjolí no mayor al 20%, los cuales actúan como reguladores metabólico en la reducción de peso o sobrepeso, reducir los niveles de triglicéridos, colesterol total, colesterol-LDL y glucosa (Pág. 4, líneas 10-25; Pág. 11, líneas 8-12).

Así las cosas, una persona normalmente versada en la materia incluiría ajonjolí de acuerdo a lo divulgado en el documento D3 en las composiciones divulgadas en el documento D1,

Resolución N° 82047

Ref. Expediente NC2017/0000498

modificando a su vez las proporciones de la proteína de soya y del polen de trigo, ya que estas corresponden a las destrezas básicas de la persona con conocimiento en el desarrollo de formulaciones, para así derivar el potencializador nutricional reclamado en la presente solicitud de patente de invención.

La recurrente manifiesta que la formulación divulgada en D1 comprende además dextrina, povidona K30, iso-malto oligosacáridos y estearato de magnesio los cuales no son de carácter opcional. Sin embargo, tal como se encuentra redactada la reivindicación 1, la expresión “compone” indica que el potencializador reclamado puede llevar otros ingredientes adicionales que no se limitan al 33% de ajonjolí, 33% de soya y 33% de polen. Tampoco es cierto que el documento D1 no es relevante para el estudio del nivel inventivo de la presente solicitud ya la composición allí divulgada se encuentra dirigida a regular la función del sistema endocrino, el cual se encuentra íntimamente relacionado con la regulación del metabolismo.

Ahora bien, el documento D3 también se considera válido en la afectación de patentabilidad de la presente solicitud de patente de invención puesto que indica a la persona medianamente versada en la materia la inclusión del extracto de ajonjolí en composiciones destinadas a problemas de tipo metabólico (obesidad, colesterol, triglicéridos y glucosa en sangre). Adicionalmente, de acuerdo a lo establecido en la descripción de la presente solicitud de patente de invención no es posible establecer si la presencia o ausencia de componentes adicionales o diferentes conllevan a un nivel distinto de aminoácidos esenciales a los establecidos por la recurrente, mientras que por otro lado se esperaría que al comprender ajonjolí y soya, los aportes nutricionales proporcionados por dichos componentes sean similares tanto en la composición reclamada como en la composición enseñada en D3.

En cuanto a la cantidad o proporción de los componentes (**33%** de ajonjolí, **33%** de soya y **33%** de polen) es importante resaltar que si bien en D1 y D3 son diferentes a los establecidos en el potencializador reclamado, la selección o establecimiento de las dosis o proporciones más efectivas de los ingredientes que hacen parte de una formulación, corresponden a una práctica habitual en su desarrollo, motivo por el cual tampoco puede ser considerado un efecto sorprendente.

En lo relacionado con el problema técnico objetivo, esta Oficina no comparte la opinión de la recurrente en cuanto que debe plantearse es *¿Cómo obtener una formulación nutricional que supla la necesidad de individuos predispuestos genéticamente a desarrollar problemas de salud ocasionados por la dieta y la incapacidad de generar algunos de los aminoácidos esenciales que requiere el organismo?*, ya que como se demostró anteriormente, el documento D1 SÍ se encuentra relacionado con el objeto de la presente solicitud, y ante la ausencia de datos o resultados comparativos que evidencien una ventaja de la composición o potencializador reclamado no se puede considerar que este genere un efecto diferente o

Resolución N° 82047

Ref. Expediente NC2017/0000498

mejorado con respecto al estado de la técnica citado. Así las cosas, esta Oficina mantiene su posición que la materia reclamada en la presente solicitud de patente de invención es una alternativa del estado de la técnica.

Por lo tanto, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría el ajonjolí de acuerdo a lo enseñado en el documento D3 en las composiciones divulgadas en el documento D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud, ajustando las proporciones de cada uno de los ingredientes de acuerdo a su conocimiento común, por lo cual se considera obvia.

Con relación al documento D2, esta Oficina encuentra que divulga una composición nutricional en polvo en forma de cápsula que comprende proteína de soya y polen de abejas como regulador endocrino y mejorador de la función inmunológica (Reivindicaciones). Por lo tanto, esta Oficina no comparte los argumentos de la recurrente, puesto que tal como se puede observar en la descripción de la presente solicitud de patente de invención allí se menciona que *“La presente invención se refiere a un regulador metabólico molecular específicamente un potencializador nutricional de productos naturales, un alimento reconstituyente y restaurador del metabolismo celular”* (Radicado No. 11- 112593-00004-0000, Pág. 16, líneas 22-24). De esta forma, el documento D2 se considera pertinente para el análisis del nivel inventivo de la solicitud, al referirse a reguladores metabólicos preparados a base de componentes como proteína de soya y polen de abejas. Entonces la diferencia entre la materia reclamada en la presente solicitud de patente de invención y D2 radica en que no se menciona la presencia de ajonjolí. Sin embargo, tal como se explicó anteriormente la adición de ajonjolí para este tipo de formulaciones claramente se encuentra sugerida en D3. Así las cosas, y contrario a los argumentos de la recurrente la combinación de D2 que enseña composiciones que comprenden proteína de soya y polen de abejas con D3 que divulga que uno de los componentes de las composiciones es el ajonjolí, proporciona a la persona medianamente versada en la materia la suficiente sugerencia-motivación para lograr el potencializador nutricional reclamado en la presente solicitud de patente de invención.

Ahora, la recurrente afirma que los documentos del estado de la técnica no presentan resultados que sustenten las propiedades reclamadas de las composiciones allí divulgadas. Sin embargo, para el presente caso es pertinente aclarar que teniendo en cuenta que el potencializador reclamado es similar a los reclamados en D1 y D2 a excepción de que contiene ajonjolí y que D3 suple esta diferencia, es importante demostrar que la adición de ajonjolí representa un efecto mejorado en cuanto a una mejor regulación del metabolismo en personas que son genéticamente incapaces de producir aminoácidos esenciales, lo cual no se observó a lo largo del trámite administrativo.

Resolución N° 82047

Ref. Expediente NC2017/0000498

Frente al argumento de la recurrente en el cual señala que “(...) *la presencia de ingredientes adicionales no solo afecta la proporción de nutrientes aportados por la soya, el polen y el ajonjolí, sino además la biodisponibilidad de los mismos, la capacidad del organismo de absorberlos, el aprovechamiento y otras consideraciones de carácter metabólico que pueden verse impactadas, positiva o negativamente, por la presencia o ausencia de, por ejemplo, el extracto de cascara de tuna del documento D3 o la dextrina del documento D1*”. Esta Oficina aclara nuevamente, que tal como se encuentra redactada la reivindicación 1, la expresión “compone” indica que el potencializador reclamado puede llevar otros ingredientes adicionales que no se limitan al 33% de ajonjolí, 33% de soya y 33% de polen. Por lo tanto, si bien es cierto que adición o eliminación de componentes en una formulación pueden afectar su comportamiento en el organismo, teniendo en cuenta que la combinación de D1 con D3 o D2 con D3 sugieren el potencializador reclamado, esta Oficina reitera que a lo largo del trámite administrativo la recurrente no demostró que la presencia o ausencia de estos componentes conllevan a un nivel distinto de aminoácidos esenciales a los establecidos en las reivindicaciones, ni tampoco que la adición del ajonjolí ya sea en D1 o en D2 sugerido en D3 representa un efecto mejorado en cuanto a la regulación del metabolismo.

En cuanto se refiere a las proporciones de los componentes que hacen parte de la composición nutricional reclamada, esta Oficina encuentra que a pesar de que no se establezcan de manera explícita en los documentos citados del estado de la técnica, la persona normalmente versada en la materia que conoce por enseñanzas de D1, D2 y D3 que los componentes ajonjolí, soya y polen sirven para regular el metabolismo, se encontraría motivada a realizar ensayos de tipo experimental tal como lo realizó el inventor de la presente solicitud, con el fin de buscar otras dosis o proporciones óptimas de la combinación de ajonjolí, soya y polen con el fin desarrollar otra composición que contenga los mismos ingredientes en diferentes proporciones que sirva igualmente para regular el metabolismo, por lo cual tampoco puede ser considerado un efecto sorprendente.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de nivel inventivo y, en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 84016 del 5 de diciembre de 2016, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

Resolución N° **82047**

Ref. Expediente NC2017/0000498

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución el solicitante RAFAEL EDUARDO MENDOZA CASTRO, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse terminado el procedimiento administrativo.

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