

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 42437

Ref. Expediente N° 14015259

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. 33134 del 30 de junio de 2015 la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada “PROCEDIMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS SUBPRODUCTOS PROCEDENTES DE LA INDUSTRIA CÁRNICA Y DE OTRAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS” con fundamento en los artículos 14, 18, 30 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 y por no ser clara ni concisa.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 21 de agosto de 2015 con el No. 14-015259-00008-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad HIGIENIZO TÉCNICAS REUNIDAS, S.L.U., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente traslada la tabla de comparación entre las características de su invención y las divulgadas en D1, la cual se presentó en la Resolución recurrida y con base en ella, afirma que su invención no está divulgada por dicha anterioridad, teniendo en cuenta que:

1. El método reclamado se realiza “*sin molturación, trituración, disgregación, ni aplicación de frío*”, mientras que D1 menciona que el producto a conservar es sometido a molienda para la distribución del producto químico durante el rectificado.
2. El método reclamado indica la etapa de “*Descargar los subproductos sobre el silo o recipiente de recogida, sin molturación, trituración, disgregación, ni aplicación de frío*” mientras que D1 no hace ninguna referencia a una descarga de los subproductos antes de la aplicación del conservante y sí menciona la inmersión completa del producto en una solución de conservante y la posible etapa posterior de empaque.

Resolución N° 42437

Ref. Expediente N° 14015259

Indica que por esta razón se incluyó la característica que se descarga “*por capas*” para resaltar la forma en que ocurre la mencionada etapa.

3. El método reclamado tiene como característica que se *“Incorpora el conservante sobre cada capa de subproducto por medio de nebulización”* y D1 no enseña que la deposición del conservante se deba realizar mediante nebulización entre cada capa depositada y solamente enuncia posibles métodos de deposición; afirma que de hecho D1 enseña la importancia de la inmersión completa del producto en la solución para asegurar la protección, lo cual va en contravía de la característica reclamada.

Manifiesta que con el fin de complementar la característica anterior, ahora reclama que la incorporación del conservante se realiza a presión.

Por otra parte, la recurrente expone las ventajas de realizar el método con las condiciones reclamadas y afirma que:

1. La acidificación por capas permite que el conservante presente sobre la superficie superior de dicha capa impregne la superficie inferior de la nueva capa y así sucesivamente y a medida que se va llenando el silo con el producto a tratar, la presión ejercida por las capas superiores sobre las inferiores ayuda a expulsar los líquidos atrapados en dichos productos permitiendo que se combinen con el conservante y que después de determinado tiempo dicha mezcla vuelva a ser reabsorbida por el producto mejorando su conservación.
Afirma que la nebulización o aspersión entre capas es fundamental, puesto que no se realiza molienda de subproductos y por ello es necesario aplicar el conservante a medida que va ingresando el producto al silo, puesto que si se aplica al final del llenado del silo el producto que ingresó inicialmente estaría un tiempo sin preservación y el conservante aplicado sobre la capa final no lograría alcanzar las capas inferiores.

Señala que los métodos que implican molienda con ácidos se aplican cuando se requiere una conservación prolongada (6 meses), en contraste con el método reclamado que pretende la preservación por periodos no mayores a 96 horas, tiempo que esperará el subproducto para ser llevado a la siguiente etapa de procesado. Así las cosas, este método no requiere los altos costos de molienda, ensilado o altos consumos de conservante.

2. La nebulización o aspersión del conservante sobre la superficie de los subproductos que van ingresando al silo, permite la mejor homogenización del conservante sobre el producto a tratar.

Resolución N° 42437

Ref. Expediente N° 14015259

Ahora bien, en relación con las objeciones de claridad objetadas por este Despacho, la recurrente señala que se eliminó el término “*al menos*” y que no considera posible restringir los términos considerados generales tales como “*conservantes apropiados*”, “*conservante*”, “*condiciones de estanqueidad*”, “*manera teledirigida*” y “*límites preestablecidos*”, puesto que podría incurrir en ampliación de materia y además porque considera que dichos términos son suficientes para que una persona versada en la materia reproduzca la invención.

Manifiesta que se agregó una nueva reivindicación que reclama una característica del método y no una funcionalidad o resultado a alcanzar.

En relación con las objeciones acerca de la claridad de la Descripción, señala que en la tabla de comparación entre características, presentada por este Despacho no se tuvieron en cuenta todas las restricciones del método y afirma que la descripción divulga información necesaria tal como los conservantes empleados, los cuales son del tipo ácidos orgánicos, en contraste con los conservantes de tipo alcalino divulgados por D1. Indica que la conservación mediante la aplicación de acidificantes/aceites esenciales/etc., produce la reducción del pH, lo que ocasiona la muerte de las bacterias por reacción con el anión H^+ , y la inhibición del crecimiento de otras proteínas bacterianas, incluidas enzimas debido a la presencia del catión orgánico. Puntualiza que “*la aplicación de ácidos a bajas dosis, tal y como se propone en la presente invención, permite preservar la estructura de los subproductos de manera que no se genera desestructuración de la materia que pueda generar una hidrólisis de la misma. Esto es fundamental a la hora de conseguir un buen prensado posterior en el momento de fabricar la harina de carne o pescado*”, agrega que si el tratamiento de conservación es excesivamente agresivo el producto ya no se puede prensar para conseguir la grasa y la harina por separado, y por ende, se generan sobrecostos de operación o el producto debe ser desechado. Aunado a lo anterior, expone que D1 emplea conservantes de carácter alcalino, los cuales elevan el pH y afirma que este tipo de conservantes producen una desestructuración de la materia y por lo tanto el prensado posterior para la producción de harina no es bueno, sumado a la presencia de antioxidantes que incluye D1. La recurrente señala que la calidad de la grasa obtenida de productos conservados mediante su invención es de mejor calidad y presenta una tabla de comparación entre productos conservados son ácido y en contraste, un producto sin adición del mismo, evidenciando que la muestra conservada presenta menor contenido de indicadores de descomposición.

Manifiesta que al replicar el método reclamado en la reivindicación 1 en combinación con los conservantes divulgados en la descripción “*se logra encontrar una ventaja no evidente con respecto a lo disponible en el estado de la técnica*”, puntualiza que ello sólo es logrado por la aplicación de un conservante mediante nebulización sobre capas de productos descargados, que no han sido molturados, triturados, disgregados o enfriados. Concluye entonces que la memoria descriptiva divulga la información necesaria para llevar a cabo la invención.

Resolución N° 42437

Ref. Expediente N° 14015259

Aparte de lo anterior, informa que la Oficina Europea de Patentes ha aceptado la solicitud correspondiente después de haber realizado el examen de novedad y nivel inventivo, y por ello, invita a este Despacho a tener en cuenta dicho análisis.

Concluye que el método reclamado en la reivindicación 1 es claro y presenta características esenciales que lo diferencian del método divulgado en la anterioridad citada, y por ello solicita revocar la Resolución No. 33134 del 30 de junio de 2017 y conceder el privilegio de patente.

Por último manifiesta que presenta junto con el memorial del recurso un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de 9 reivindicaciones que incluyen las modificaciones antes enunciadas, el documento de aceptación de la Oficina Europea de Patentes y el documento A, que indica las condiciones de un ensayo que demuestra el efecto técnico.

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

Con relación al capítulo reivindicatorio allegado con el escrito de recurso, radicado bajo el N° 14-015259-00008-0000 del 21 de agosto de 2015, esta Oficina indica que se acepta para estudio, dado que cumple con los requisitos señalados en el artículo 34 de la Decisión 486 y se allegó el pago de la tasa respectiva. Por lo tanto, la presente comunicación se realiza con base en dicho capítulo reivindicatorio.

Contrario al argumento de la recurrente en relación con que D1 divulga que el proceso de conservación se realiza obligatoriamente con un tratamiento mecánico y que no menciona que el producto sea descargado sobre un recipiente, ni que el conservante sea suministrado por nebulización, esta Oficina señala que D1 enseña un método para conservar partes de animales comestibles que contienen grasas, proteínas o ambos, mediante la aplicación de un producto químico a una concentración determinada, el cual se combina con agua y se vierte, rocía o pulveriza sobre las superficie de una pieza de carne, subproducto de carne o alimento animal Q adicionado a la carne, subproducto de carne o alimento animal, respectivamente antes o durante la molienda para permitir la distribución del producto químico durante la molienda a través de la masa molida (Reivindicaciones 1, 11 y 12).

Aparte de lo anterior, D1 divulga que la etapa de estabilización es muy simple y únicamente requiere un recipiente para la estabilización de conservante, que puede variar en forma y tamaño, pero que requiere ser el necesario para que el animal o parte animal esté totalmente inmerso en la solución durante todo el tiempo para asegurar su protección (Col. 7, líneas 55 a 58). Así las cosas, no es correcto afirmar que D1 enseñe que el proceso solamente aplique a subproductos molidos, puesto que como bien lo enseña dicha anterioridad, el conservante se puede aplicar sobre las piezas enteras que se van a mantener así o sobre piezas enteras que posteriormente

Resolución N° 42437

Ref. Expediente N° 14015259

van a ser molidas, por otra parte, aunque D1 no emplea el término nebulización, es claro para una persona normalmente versada en la materia que la pulverización de una solución líquida puede ser equivalente. Ahora bien, D1 señala que es necesario que todo el producto debe estar totalmente inmerso en la solución conservante, sin embargo, dicha expresión está relacionada con que la forma y tamaño del recipiente donde se deposita el producto a tratar, deben ser los necesarios para que todo el producto esté cubierto por el conservante. Cabe agregar que las nuevas características reclamadas en la nueva reivindicación 1, relacionadas con la descarga por capas y la nebulización a presión, no están explícitamente divulgadas por D1.

Por otra parte y teniendo en cuenta las ventajas que expone la recurrente este Despacho considera que las mismas no son concluyentes, dado que por un lado no fueron divulgadas en la memoria presentada originalmente y tampoco fueron sustentadas mediante ejemplos, por otra parte, tampoco se muestra el efecto inesperado en comparación con las técnicas conocidas por la recurrente.

Con respecto a las observaciones de claridad y particularmente en relación con el uso de términos generales, esta Oficina considera pertinente aclarar que el estudio de patentabilidad se basa en el texto de las reivindicaciones, dado que éstas delimitan el objeto para el cual se solicita la protección, por ello es indispensable que sean claras, concisas y que contengan las características técnicas que definen completamente la invención y la hacen diferente del estado de la técnica, puesto que sirven de base para la comparación con el estado del arte y permiten determinar si esas características constituyen la solución al problema técnico. En este orden de ideas, por ejemplo el uso del término “*conservante apropiado*” o “*conservante*” no limita la invención e indica que “se puede emplear cualquier conservante” lo que por un lado no es permitido dado que la descripción sólo divulga una familia de los mismos y no cualquier conservante, y por otro lado, dado que la anterioridad citada indica el uso de conservantes se considera como una anterioridad pertinente.

Acerca de la falta de claridad de la Descripción, es oportuno señalar que no es correcto afirmar que este Despacho no tuvo en cuenta todas las características, puesto que no tuvo en cuenta otras características divulgadas en la descripción, tales como el tipo de conservante, ya que como se mencionó líneas arriba, el objeto sometido a estudio es aquel que se presenta en las reivindicaciones y no aquel o aquellos divulgados en la descripción. Ahora bien, la recurrente señala que el efecto obtenido se basa en la adición de conservantes de tipo ácidos orgánicos en bajas dosis, sin embargo, dichas características no se encuentran reclamadas en las reivindicaciones ni se encuentran divulgadas en la descripción, y el hecho que un método emplee conservantes ácidos y otro alcalinos, no es suficiente para determinar si uno u otro método es más o menos agresivo, dado que son importantes las características químicas del conservante, su concentración y la temperatura y el tiempo de tratamiento, entre otras.

Resolución N° 42437

Ref. Expediente N° 14015259

Ahora, la recurrente presenta una prueba donde presenta los resultados de la conservación con ácido y sin ácido, con lo cual se concluye, como es de esperar, que un producto con conservante va a presentar menor presencia de sustancias derivadas de la descomposición frente a uno que no se ha tratado, pero dicha prueba no muestra el efecto del uso de un ácido frente a un álcali a condiciones comparables de dosificación. Aunado a lo anterior, este Despacho indica que la prueba presentada no es clara, toda vez que dentro de las condiciones restringidas que alega la recurrente es que el subproducto no es sometido a frío, no obstante, en la prueba allegada se señala que *“La temperatura durante el transcurso de la prueba fue de 10 – 15 °C”*

Por último, y con base en lo informado por el solicitante acerca del privilegio de patente recibido por la EPO, este Despacho reitera que en materia de patentes imperan, los principios de territorialidad, autonomía e independencia, siendo cada país autónomo e independiente al momento de conceder o denegar un privilegio de patente de invención, en virtud de sus propios análisis, exámenes de patentabilidad, el caso particular y normatividad aplicable. Por lo tanto, la concesión de patente en otras oficinas no es un criterio suficiente para tomar la misma medida en la Oficina Colombiana.

No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta que el nuevo capítulo reivindicatorio incluye características que no están divulgadas explícitamente en la anterioridad D1, encuentra la Oficina que si bien el documento D1 resulta pertinente para afectar la patentabilidad, existen además otros documentos en el estado de la técnica que eventualmente podrían llegar a afectar los requisitos de patentabilidad de la materia que ahora se reivindica, como por ejemplo US 4,416,909 publicado el 22 de noviembre de 1983 y WO 83/03522 publicado el 27 de octubre de 1983, los cuales divulgan materia cercana a la invención de la solicitud, por lo que, es pertinente realizar un nuevo examen de fondo.

Por lo anteriormente expuesto, encuentra este Despacho procedente revocar la decisión impugnada y en su lugar, remitir el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, con el propósito de que se practique el respectivo estudio de patentabilidad.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 33134 del 30 de junio de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

Resolución N° 42437

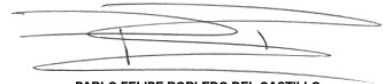
Ref. Expediente N° 14015259

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones para que se disponga lo relacionado con la práctica de un nuevo examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad HIGIENIZO TÉCNICAS REUNIDAS, S.L.U., advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 18 de junio de 2018



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO
Superintendente de Industria y Comercio