

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 42467

Ref. Expediente N° 14138379

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. 74661 del 31 de octubre de 2016, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación titulada “COMPOSICIÓN SABOR UMAMI DE UN PROCESAMIENTO VEGETAL”, con fundamento en los artículos 14, 16, 18, y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con los requisitos de novedad, nivel inventivo y por no ser clara.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 15 de diciembre de 2016 con el No. NC2016/0005362, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la solicitante NESTEC S.A. interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente presenta un resumen de lo establecido por este Despacho en la Resolución recurrida y particularmente cita las conclusiones relacionadas con el cumplimiento del requisito de claridad y los requisitos de novedad y nivel inventivo y al respecto presenta los argumentos que considera pertinentes para defender la novedad y el nivel inventivo de su invención frente a los documentos citados como arte previo.

Inicialmente informa que presenta un nuevo capítulo reivindicatorio, para darle mayor claridad al objeto reclamado así como para restringir su alcance; señala que las modificaciones realizadas están relacionadas con la restricción en las reivindicaciones 1 y 5 de que la composición sabor umami tiene un contenido menor al 1% en peso, con respecto a la materia seca total, conservando sin modificación las reivindicaciones dependientes 2 a 4, 6 y 7. Indica que esta modificación está plenamente sustentada y permite restringir significativamente la materia reclamada y diferenciarla de las enseñanzas del arte previo.

Resolución N° 42467

Ref. Expediente N° 14138379

Manifiesta que el nuevo capítulo queda entonces constituido por 7 reivindicaciones y que presenta el pago por dicha modificación.

En relación con la claridad del nuevo capítulo reivindicatorio y particularmente con respecto a los términos considerados como generales y relativos, señala que los términos no pueden sacarse de contexto y que deben interpretarse de acuerdo con el contexto, y señala que los términos relativos son válidos siempre y cuando estén acompañados por parámetros válidos para la invención. Indica que en el presente caso la limitación de *“un contenido de MSG menor a 1% por peso”* tiene un límite inferior que corresponde a cero y así las cosas el rango reclamado corresponde a 0 a 1%, en tal virtud, considera que el uso del término *“menor que”* no afecta la claridad del objeto reclamado.

Agrega que la amplitud de un término empleado no debe confundirse con una falta de claridad y por ello deben ser diferenciados y que la amplitud de un término debe estar condicionada por lo divulgado en el estado de la técnica, dado que son ellas las que motivan el alcance de la protección pretendida.

Por otra parte, manifiesta su desacuerdo con la objeción que presentó este Despacho por definir un producto alimenticio solamente por su proceso de obtención y señala que es posible que otros productos distintos a los polímeros puedan ser reclamados mediante su proceso de obtención; de esta manera indica que la reivindicación 5 *“es una reivindicación totalmente independiente, donde se hace referencia a su método de obtención porque es a través del mismo que se logran obtener sus principales características. Tal composición cumple con los requisitos de patentabilidad, y su parámetro característico es únicamente derivable a través del proceso reclamado, por lo que su definición sólo se puede lograr a través de tal proceso de fabricación”* (subrayado del texto).

Así las cosas, concluye que el nuevo capítulo reivindicatorio es claro y permite identificar el objeto que se busca proteger, dado que cumple con el artículo 30 de la Decisión 486.

Manifiesta que el nuevo capítulo reivindicatorio a la luz de las anterioridades citadas: D1- “Solid-liquid Extraction of Mushroom Solids and Concentration by Reverse Osmosis”, D2 - US 2011/305816 y D5 - US 2010/0272878, es nuevo e inventivo, dado que los documentos D2 y D5 no enseñan ***“una composición que posea la particular característica del contenido de MSG menor a 1% por peso”***, ni es posible, lograr por la combinación obvia de las enseñanzas de los documentos D1 y D2 ***“el proceso de obtención de tal composición con todas y cada una de sus características técnicas estructurales y funcionales”*** (Resaltado del texto).

Con el fin de demostrar que sus afirmaciones son válidas, argumenta que ninguno de los documentos citados indica que la composición de umami tenga un contenido

Resolución N° 42467

Ref. Expediente N° 14138379

menor al 1% en peso de MSG, lo cual es otorgado gracias al proceso reclamado. En relación con las enseñanzas de D2, indica que dado que ésta invención se basa en tomate, el cual tiene un alto contenido de MSG, la composición obtenida por el proceso divulgado por dicha anterioridad, siempre tendrá contenidos mayores a 1%, contrario a lo reclamado. Asimismo señala que las enseñanzas de D5 tampoco muestran que la composición se logre a partir de las verduras seleccionadas en la invención en discusión, ni que presenten contenidos menores al 1% de ácido glutámico. Afirma entonces que los documentos D2 y D5 apenas enseñan composiciones similares pero no idénticas a las reclamadas, y teniendo en cuenta que la falta de novedad sólo se determina si las anterioridades revelan explícita y específicamente todas las características reclamadas, entonces no hay lugar para determinar que la composición reclamada no cumple con el requisito de novedad frente a los documentos D2 y D5.

Aunado a lo anterior, y en relación con la altura inventiva del proceso reclamado, la recurrente manifiesta que una persona normalmente versada en la materia no alcanzaría el objeto de la reivindicación 1 combinando las enseñanzas de las anterioridades D1 y D2. Llama la atención acerca de que el documento D1 de ninguna manera hace referencia al umami o al sabor y sólo describe el aroma de setas, lo que no es equivalente al umami, que es lo que se está reclamando; aparte de lo anterior; hace referencia al contenido de ácido glutámico dentro del jugo crudo que se enseña D1 el cual es de 28,17% en peso, equivalente al 11,03% de ácido glutámico en la materia seca, valor mucho mayor a 1% de MSG que es lo que se reclama.

Por otra parte, indica que en la Resolución impugnada sólo se presenta como diferencia la materia vegetal de la que se parte, y se obvian otras diferencias como la temperatura y el tiempo de procesamiento que no son idénticas, con el fin de aclarar las diferencias expresa que D1 no enseña una composición que tiene sabor umami y un contenido menor a 1% de MSG, tampoco enseña la etapa de calentamiento de las verduras en agua sin necesidad de tratamientos enzimáticos y no especifica el mismo rango de temperatura de 90 a 100 °C. Asimismo señala que D2 al usar tomate como materia prima, siempre logrará composiciones con contenidos de MSG mayores a 1%.

Establece la importancia del correcto planteamiento del problema técnico a resolver, para el análisis del nivel inventivo, el cual desde su punto de vista corresponde a *“proporcionar una composición de sabor umami con un contenido de MSG de menos de 1% en peso (% en peso por total de materia seca) obtenido a partir de productos secundarios del procesamiento de vegetales, donde se evita la concentración del MSG natural presente”* y con base en dicho planteamiento considera que una persona normalmente versada en la materia no encuentra en los documentos citados respuesta al problema planteado, incluso afirma que las enseñanzas de D2 presentan un enfoque opuesto puesto que proporcionan una fracción activa de umami con un contenido de MSG de al menos 1%, agrega que D2 no hace referencia a la *“posibilidad de un proceso que concentre un agua de blanqueo para obtener un sabor umami sin concentrar el contenido natural de MSG”*. De esta manera concluye que *“En el*

Resolución N° 42467

Ref. Expediente N° 14138379

presente caso, ninguno de los dos documentos habla de modificar algún proceso para obtener composiciones de umami con un contenido de MSG menor a 1%; por el contrario, tales documentos directamente sugieren un contenido mayor, y por lo tanto no servirían para derivar de manera evidente la solución al problema técnico de la invención”.

En virtud de lo anterior, afirma que **“se descarta cualquier indicio de obviedad en las posibles modificaciones al proceso para obtener una composición de sabor umami de la presente invención y se evidencia el nivel inventivo de dicho método de fabricación de la nueva reivindicación 1 de la presente solicitud”** (Resaltado del texto).

Aparte de lo anterior, informa que la Oficina Europea de Patentes (EPO) ha reconocido la patentabilidad de la materia reclamada, y que sin intención de desconocer la independencia de este Despacho al momento de decidir sobre la patentabilidad de una solicitud, considera importante resaltar que la materia objeto de protección por la EPO corresponde al mismo objeto reclamado en esta solicitud, lo que podría representar un claro indicio del cumplimiento de los requisitos de patentabilidad establecidos en la Decisión 486.

Teniendo en cuenta lo anterior, solicita revocar la Resolución No. 74661 y se conceda el privilegio de patente para la materia presentada.

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

En relación con el capítulo reivindicatorio presentado con el escrito de recurso radicado N° NC2016/0005362 del 15 de diciembre de 2016, el cual cuenta con siete (7) reivindicaciones, esta Oficina lo acepta para estudio, dado que cumple con los requisitos señalados en el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, así como también se evidencia el pago de la tasa respectiva.

Con respecto a las modificaciones presentadas este Despacho encuentra cierto que el alcance de las reivindicaciones independientes 1 y 5 fue restringido gracias a la inclusión de la concentración de MSG de la composición.

Ahora bien, haciendo referencia al uso de términos generales y relativos, si bien es cierto que todos los términos y expresiones deben interpretarse a la luz de la descripción, es importante señalar que el estudio de patentabilidad se basa en el texto de las reivindicaciones, dado que estas delimitan el objeto para el cual se solicita la protección, por ello 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 sirven de base para la comparación con el estado del arte y permiten determinar si esas características constituyen la solución al

Resolución N° 42467

Ref. Expediente N° 14138379

problema técnico. En este orden de ideas, durante el estudio de una solicitud, normalmente se elevan sugerencias acerca de términos o expresiones que podrían ser ambiguas o tan amplias que los límites de protección no son claros, con el ánimo que el solicitante las tenga en consideración al momento de realizar modificaciones.

Si bien es cierto que en variables tales como un porcentaje expresiones como “al menos” o “menor a”, implícitamente establecen los límites máximos o mínimos del rango, sin embargo, para mayor claridad se prefiere que los límites del rango se establezcan de forma explícita. Por otra parte, es claro que la objeción por el uso de términos amplios o generales, no está relacionada con la falta de entendimiento por parte de una persona normalmente versada en la materia, sino por el contrario que son tan amplios que al momento de reproducir la invención, esta se pueda desarrollar de múltiples formas, incluso por aquellas que aún no han sido probadas.

Por otra parte, en relación con la objeción que presentó este Despacho frente a definir una composición únicamente porque es obtenida mediante un determinado proceso, es válido señalar que una composición normalmente se define mediante los compuestos que la conforman y las proporciones de cada uno de ellos, y este caso no se puede considerar la excepción, dado que es de suponer que la composición reclamada contiene MSG y otros varios componentes. Por tal razón, y dado que la reivindicación que se tuvo en cuenta para tomar la decisión de negar no mencionaba ni siquiera un componente y su proporción, es decir, no presentaba ninguna característica técnica esencial que la hiciera distinta del estado de la técnica, la afectación por falta de novedad fue pertinente. Caso contrario a la nueva reivindicación 5, que además de señalar que se obtiene por un determinado proceso, también se caracteriza porque comprende un componente determinado en una proporción dada.

Con respecto a la pertinencia de los documentos D1, D2 y D5 para afectar los requisitos de novedad y/o nivel inventivo, este Despacho revisando nuevamente el expediente administrativo, los documentos trasladados en cada evento, el nuevo capítulo reivindicatorio y los argumentos presentados por la recurrente, los cuales dan claridad de las diferencias técnicas entre la invención reclamada y las divulgadas en las anterioridades citadas, concluye que dichas anterioridades por sí solas o combinadas no permiten a un técnico normalmente versado en la materia llegar a la invención que se pretende aquí proteger y en virtud de ello, considera que las anterioridades trasladadas D1, D2 y D5 no son relevantes para afectar los requisitos de patentabilidad del objeto ahora reclamado.

Por todo lo anterior, esta Oficina advierte que no sólo hay novedad en cuanto al proceso y composición ahora reivindicados, sino que, además, estos presentan un efecto técnico frente a lo revelado en los antecedentes D1, D2 y D5, dado que permiten proporcionar una composición de sabor umami con un contenido de MSG de menos de 1% en peso (% en peso por total de materia seca) obtenido a partir de

Resolución N° 42467

Ref. Expediente N° 14138379

productos secundarios del procesamiento de vegetales, donde se evita la concentración del MSG natural presente, de tal manera, de reconoce además el nivel inventivo de la invención.

CUARTO: Que de acuerdo con lo anteriormente expuesto, en el presente caso las reivindicaciones 1 a 7 incluidas en el escrito radicado bajo el No. NC2016/0005362 del 15 de diciembre de 2016, cumplen con los requisitos de patentabilidad de que trata el artículo 14 de la Decisión 486 y, en consecuencia este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

QUINTO: Que de acuerdo con el objeto concedido el título de la invención, quedará de la siguiente manera: “PROCESO PARA PREPARAR UNA COMPOSICIÓN SABOR UMAMI A PARTIR DE AGUA DE BLANQUEO DE VEGETALES Y COMPOSICIÓN OBTENIDA”.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 74661 del 31 de octubre de 2016, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

“PROCESO PARA PREPARAR UNA COMPOSICIÓN SABOR UMAMI A PARTIR DE AGUA DE BLANQUEO DE VEGETALES Y COMPOSICIÓN OBTENIDA”

Clasificación IPC: A23L 1/221.

Reivindicación(es): 1 a 7 incluidas en el radicado bajo el No. NC2016/0005362 del 15 de diciembre de 2016.

Titular(es): NESTEC S.A.

Domicilio(s): Avenue Nestlé 55, CH-1800.
VEVEY VAUD, SUIZA.

Inventor(es): SILKE SCHOPP, GERT BORMANN, DIRK JACOBUS MARITZ, HELGE FRITSCH, GREGORY SCHMAUCH, KAROLINE MICHAELA SCHMID, STEPHANIE THILLARD SCHWEIZER.

Resolución N° 42467

Ref. Expediente N° 14138379

Prioridad(es) N° 23/12/2011, EP 11195489.7.

Solicitud internacional N°: PCT/EP2012/075068 **Fecha:** 11 de diciembre de 2012.

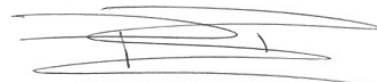
Vigente desde: 11 de diciembre de 2012 **Hasta:** 11 de diciembre de 2032.

ARTÍCULO TERCERO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución al solicitante NESTEC S.A., advirtiéndole 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