

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 82572

Ref. Expediente N° 15037088

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. 90480 del 29 de diciembre de 2016, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la patente de invención a la creación denominada “UTENSILIO CULINARIO QUE COMPRENDE UNA LÁMINA DE MATERIAL FLEXIBLE RESISTENTE AL QUEMADO, Y UNA COMPOSICIÓN DE UNA MEZCLA DE GRASA Y ACEITES CON HIERBAS, ESPECIAS Y POTENCIADORES DE SABOR.”, con fundamento en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 6 de febrero de 2017 con el No. NC2017/0001098, 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 el fin de dar claridad al objeto de la invención y de demostrar que se le hizo una incorrecta valoración y evaluación al arte previo, presenta las principales características y ventajas técnicas asociadas a la materia reivindicada. Aclara que el desarrollo de los utensilios culinarios tal y como se encuentran presentados en la presente invención son de gran importancia, por cuanto son una forma simple y efectiva de brindar sabor a los alimentos, *“así como para cocinarlos de modo que existe un mínimo de salpicaduras de los jugos de la cocción sobre las paredes y otras superficies, sin quemar las guarniciones o ningún tipo de material de cocción.”*

Las ventajas de la invención son significativas, ya que permite la adecuada adherencia de la mezcla *“de hierbas, especias y potenciadores de sabor a la misma durante la manipulación, el transporte, la preparación y la cocción de los alimentos, así como provee la grasa o aceite necesario para cocinarlos, es decir, no necesita agregar grasa o aceite adicionales por parte del cocinero.”*, en lo que respecta al alimento cocido, conservará su jugosidad natural, por cuanto se reduce la pérdida de humedad por el

Resolución N° 82572

Ref. Expediente N° 15037088

cubrimiento de la lámina con la composición. A la luz de lo anterior, considera que es un utensilio culinario novedoso e inventivo.

Con fundamento en el artículo 34 de la Decisión 486, la solicitante presenta un nuevo capítulo modificado conformado por once (11) reivindicaciones, las cuales reemplazan el capítulo presentado anteriormente. Explica que se modificó la reivindicación independiente 1, en la cual se especifica el punto de fusión del aceite que recubre las hierbas, especias o potenciadores de sabor.

Respecto a las objeciones de claridad del capítulo reivindicatorio, en cuanto a los términos generales, resalta que la persona versada en la materia, con base en la memora descriptiva y con el contexto de la invención *per se*, puede entender el significado de las mismas, y estaría en la *“capacidad de identificar el alcance de los términos objetados por el Señor Examinador sin necesidad de incurrir en una restricción injusta”*, y al encontrarse la invención dentro del campo de los alimentos, su alcance está definido, por lo que considera que dicha objeción se encuentra subsanada.

En cuanto a la objeción del método, por no encontrarse correctamente definido, presenta su desacuerdo toda vez que dicho método contempla una secuencia de etapas con sus pasos determinados, en donde las condiciones técnicas están relacionadas con el producto a desarrollar, es decir, al utensilio culinario, por tanto, solicita retirar dicha objeción. Con lo cual, considera que el nuevo capítulo reivindicatorio es claro, conciso y cumple con lo estipulado en el artículo 30 de la Decisión Andina 486.

Con relación a las consideraciones de la solicitud fraccionaria, en donde se menciona que la solicitud divisional presenta materia solapada con la presentada en el capítulo reivindicatorio de la solicitud parental, precisa *“(...) que la materia reclamada en la solicitud parental fue modificada en su redacción y características esenciales para especificar diferencias significativas del utensilio culinario para la cocción de alimentos reclamado.”*, por lo cual, solicita que dichas objeciones sean retiradas.

En lo que respecta al análisis de novedad, en donde se concluyó que la invención carece de novedad frente al documento D1, señala que ***“(...) las enseñanzas de dicho documento no anticipan de ninguna manera el utensilio culinario, con todas y cada una de las características técnicas esenciales, tal y como se reclama en el capítulo reivindicatorio modificado adjunto al presente memorial.”***, ya que el recubrimiento que menciona D1 es la lámina de material flexible resistente a la combustión, por tanto, no corresponde a un recubrimiento de hierbas, especias y potenciadores con aceite con punto de fusión inferior a 20 °C, tal y como se encuentra reivindicado ahora.

Resolución N° 82572

Ref. Expediente N° 15037088

La recurrente menciona que el problema que resuelve la solicitud es *“proporcionar una mezcla de cocción alternativa en la que las hierbas, las mezclas de especias y los potenciadores del sabor tengan una adherencia beneficiosa a la lámina”*. Lo anterior se explica mejor en la memoria descriptiva, la cual divulga que la mezcla de grasa y aceite en la composición que recubre la lámina tiene dos funciones principales: mantener la flexibilidad de la misma y asegurar que las hierbas y mezclas de especias se adhieran a la lámina durante la manipulación, transporte, preparación y cocción. Adicionalmente presenta un ensayo comparativo por medio del cual busca demostrar los beneficios anteriormente descritos, manifestando que las hierbas y especias se pegan a la lámina cuando se utiliza un revestimiento de aceite, así se sacuda la lámina, la pérdida de las hierbas y especias es muy baja.

A la luz de lo anterior, reitera que el documento D1 no divulga cada una de las características técnicas esenciales de la invención tal como se encuentra reivindicado. En lo que respecta a la novedad, resalta que el documento debe afectar de forma *“explícita y específicamente, todas y cada una de las características de la invención interactuando de la misma manera que lo hacen en la solicitud.”*, es decir, si son idénticas se considera que no tiene novedad, por tanto, la anterioridad D1 no enseña o sugiere el utensilio culinario de la solicitud, por tanto cumple con los requisitos establecidos en el artículo 16 de la Decisión Andina 486/2000.

Por lo anteriormente sustentado, la recurrente solicita a este Despacho revocar la Resolución No. 90480 con fecha del 29 de diciembre de 2016, 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:

Es importante mencionar que se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio, compuesto por once (11) 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.

En cuanto a las objeciones de claridad del capítulo reivindicatorio, si bien es cierto que los términos contradichos, incluidos en las reivindicaciones son entendibles por el técnico medianamente versado en la materia, es importante precisar que a pesar de su comprensión, se refutan por ser generales e imprecisos por cuanto no especifican un rango, término o un valor sobre el cual deba desarrollarse la invención, siendo esto importante, 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, por tanto, su definición no se consideraría una restricción injustificada.

Resolución N° 82572

Ref. Expediente N° 15037088

Frente al desacuerdo de la recurrente frente a las objeciones del método, por no encontrarse correctamente definido, donde aclara que las condiciones técnicas están relacionadas con el producto a desarrollar, por tanto, se encuentra definido a través de la secuencia de pasos con sus condiciones técnicas, sin embargo, contrario a esto, aunque efectivamente divulga sus pasos, no presenta las condiciones técnicas esenciales por medio de las cuales deba llevarse dicho método, es decir, no especifica el tipo de grasa o aceite, sus cantidades/concentraciones, espesor de capa, etc., por lo tanto, dicha objeción no queda superada.

Es importante precisar que si bien la recurrente menciona que el problema que resuelve la solicitud es *“proporcionar una mezcla de cocción alternativa en la que las hierbas, las mezclas de especias y los potenciadores del sabor tengan una adherencia beneficiosa a la lámina”*, y presenta ensayos al respecto, en la descripción se encuentra que lo que quiere resolver la invención es obtener un producto de cocina que sea fácil para cocinar y cocer el alimento, con un mínimo de salpicaduras, sin quemar las guarniciones y donde se evite la adición del aceite o la grasa en la cocción (Pág.3, Párr. 1 y 2), sin especificar un único objetivo, por tanto, resulta necesario que al realizarse el examen también se evalúe el efecto técnico de dicha característica.

Ahora bien, en cuanto al análisis de novedad, y con base en la modificación del capítulo reivindicatorio se encuentra que son ciertos los argumentos de la recurrente, en cuanto a que la invención cumple con el requisito de novedad frente al documento D1, ya que el recubrimiento que menciona D1 no divulga que la lámina que tiene un recubrimiento de hierbas, especias y potenciadores tenga adicionalmente un recubrimiento de aceite con punto de fusión inferior a 20 °C, ya que dicho documento divulga el encapsulamiento de las hierbas, lo cual tiene un propósito diferente.

Por lo demás encuentra la Oficina que si bien el documento D1 no resulta totalmente relevante para afectar la novedad de la invención, se encuentra indispensable evaluar la altura inventiva de la invención, por lo tanto, es pertinente que al realizarse el examen de fondo, se tenga en cuenta esta condición para establecer con certeza si es procedente acceder a la protección de la invención.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la decisión contenida en la Resolución No. 90480 del 29 de diciembre de 2016, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones,

Resolución N° **82572**

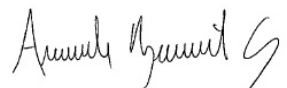
Ref. Expediente N° 15037088

para que se disponga lo relacionado con la práctica de un nuevo examen de patentabilidad de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad NESTEC S.A., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 7 de noviembre de 2018



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO