

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 2239

Ref. Expediente N° NC2016/0004181

Por la cual se otorga parcialmente una Patente de Invención

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 16 de noviembre de 2016, con el N° NC2016/0004181, por FIRMENICH S.A. e INTERQUIM S.A., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “ALIMENTOS Y BEBIDAS SABORIZADOS”, que corresponde a la solicitud internacional que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2015/059756 del 4 de mayo de 2015.

SEGUNDO: Que la solicitud fue publicada en en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 789 el 10 de abril de 2017, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 10312, notificado el 24 de agosto de 2018, se requirió a los solicitantes en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentaran respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

CUARTO: Que los solicitantes mediante escrito radicado bajo el N° NC2016/0004181 del 26 de diciembre de 2018, respondieron oportunamente el requerimiento formulado y presentaron las reivindicaciones 1 a 8 que reemplazan las originalmente presentadas. Se acepta este último capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *“Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.”*

SEXTO: Que en el presente caso las reivindicaciones 6 a 8 incluidas en el radicado bajo el N° NC2016/0004181 del 26 de diciembre de 2018, cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 5 incluidas en el radicado bajo el N° NC2016/0004181 del 26 de diciembre de 2018, no cumplen los requisitos indicados. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención

El problema técnico planteado consiste en la necesidad de desarrollar un alimento o bebida y su método de fabricación en el cual se realce la dulzura del edulcorante sin alterar el gusto amargo.



Ref. Expediente N° NC2016/0004181

Para resolver este problema técnico, se presenta un método de fabricación que comprende agregar un edulcorante en una cantidad de 150 pm a 50000 ppm y luego naringenina de 30 ppm a 200 ppm. También el alimento o bebida que contiene naringenina en una concentración entre 30 a 200 ppm y un edulcorante seleccionado entre sacarina, aspartamo, ciclamato, estevia, rebaudiósido A, sucralosa, entre otros en una concentración desde 150 hasta 50000 ppm.

6.2. Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 04 de mayo de 2014, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de la cual se invoca prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D4	US 2013/0136839	“Taste-masking compositions, sweetener compositions and consumable product compositions containing the same”	30/mayo/2013

El documento D4¹ divulga una composición endulzante que comprende un edulcorante y al menos un saborizante. El al menos un saborizante es adecuado para modificar, enmascarar, reducir y/o eliminar el sabor desagradable del endulzante en un producto consumible formado por la adición de la composición endulzante al producto consumible (Resumen).

6.3. Novedad (Art 16 Decisión 486)

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486: *“Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.*

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”.

En el presente caso, el método reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 consiste en: *“Un método para mejorar la dulzura de un edulcorante en un alimento o bebida que comprende:”* (Radicado N° NC2016/0004181 del 26 de diciembre de 2018).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el documento D4 que representa el estado de la técnica:

Tabla 1. Comparación de las características técnicas esenciales con las del Estado de la Técnica:

Características esenciales	D4
Un método para mejorar la dulzura de un edulcorante en un alimento o bebida que comprende agregar un edulcorante al producto en una cantidad de 150 ppm a 50000 ppm en peso del peso total del producto, y	Un método para modificar, enmascarar, reducir o eliminar un sabor residual (...) de al menos una composición endulzante que comprende los pasos de i) seleccionar al menos un saborizante,

¹ <https://patents.google.com/patent/US20130136839>

Ref. Expediente N° NC2016/0004181

	ii) diluir el al menos un saborizante iii) Adicionar al menos un saborizante (Reivindicación 18). Una composición endulzante que comprende: un edulcorante y al menos un saborizante (Reivindicación 1). La sucralosa está presente en el producto consumible, por ejemplo, en una concentración de 100 a 750 ppm (Párr. 0844). El método comprende el paso de adicionar a un producto consumible la composición de edulcorante o mejorador de dulzura (Párr. 0039).
Agregar naringenina al producto en una cantidad de 30 ppm a 200 ppm en peso del peso total del producto.	El método comprende el paso de proporcionar un edulcorante o una composición de edulcorante mejorada que comprende adicionar a un edulcorante el saborizante (Párr. 0251). El al menos un saborizante se selecciona del grupo que consiste en naringina, naringenina, dihidrochalcona de naringina o un extracto que contiene naringina (Párr. 0057). El saborizante puede estar presente en la solución desde 0,5 ppm hasta 50 ppm (Párr. 0093). En una modalidad la naringina está presente en una concentración desde 1 ppm a 40 ppm, o desde 2 hasta 30 ppm (Párr. 0820).

De acuerdo con la tabla anterior, las características del método de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente por el documento D4. Por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Asimismo, el documento D4 divulga las características de las reivindicaciones dependientes así:

- Reivindicación 2: La sucralosa está presente en el producto consumible, por ejemplo, en una concentración de 100 a 750 ppm (Párr. 0844). La bebida puede contener aspartame, fructosa, glucosa, entre otros (Párr. 0881).
- Reivindicación 4: En una modalidad preferida el producto consumible es una bebida carbonatada suave (Párr. 0858, 0866). Cinco (5) ejemplos particulares que abarcan bebidas de casi agua, carbonatadas, néctares, suaves y jugos (Párr. 0873).
- Reivindicación 5: El método para realizar la composición endulzante comprende los pasos de: (...) b) introducir el edulcorante en seco, (...) introducir el saborizante en seco (Párr. 0788). Los productos consumibles incluyen productos sólidos secos (Párr. 0849).

Las reivindicaciones dependientes 2 a 5 tampoco cumplen con el requisito de novedad.

6.4. Respuesta a los argumentos de los solicitantes

Los solicitantes intentan de puntualizar el efecto asociado al uso de la naringenina puesto que *“inesperadamente se descubrió que naringenina no reducía la amargura de las formulaciones probadas”* y *“naringenina proporciona una mejora del dulzor respecto composiciones que comprenden solo un edulcorante”*. Al respecto, se informa que el estudio de patentabilidad se basa en la forma como están escritas las reivindicaciones, por lo cual en el estudio de dichas características técnicas se encuentra que ya es conocido desde el punto de vista del documento D4 que saborizantes tales como la naringenina se emplean comúnmente en productos alimenticios. Por lo cual, no es posible identificar una característica diferencial a partir de lo reivindicado que lleve a reconocer un efecto técnico asociado, puesto que la afectación es por novedad.



Ref. Expediente N° NC2016/0004181

Los solicitantes controvierten al documento D4 porque *“en los ejemplos de D4 no mencionan en ningún momento una composición que comprende naringenina, la aglicona de naringina”*. Sin embargo, se aclara que la divulgación de una solicitud va más allá de los ejemplos, puesto que se está buscando el uso ya conocido de dicho componente para productos alimenticios, tal y como se menciona en varios apartes de dicho documento, algunos citados a continuación: Donde el al menos un saborizante se selecciona del grupo que consiste en naringina, **naringenina**, dihidrochalcona de naringina o un extracto que contiene naringina (Párr. 0057, Reiv. 3, subrayado y negrita fuera de texto). De esta manera, se informa que el uso de la naringenina queda anticipado por dicha anterioridad, así no se encuentre en ningún ejemplo, pero sí en una modalidad particular. Porque claramente se divulgó antes de la fecha del estado de la técnica de la presente solicitud.

En referencia al argumento del solicitante, según el cual *“la diferencia que se observa entre D4 y la solicitud en estudio, es que D4 no menciona ningún método para mejorar el dulzor del edulcorante en un producto alimenticio o de bebida que comprende naringenina al producto, y mucho menos un método para mejorar el dulzor del edulcorante en un alimento o producto de bebida que comprende la adición de naringenina al producto en una cantidad de 30 ppm a 200 ppm. D4 no menciona en ningún momento rangos específicos de naringenina”*. Sin embargo, contrario a lo afirmado por los solicitantes, se aclara en primer lugar que las reivindicaciones no son selectivas a naringenina puesto que no limitan el enlace gramatical a “consiste” sino sencillamente a comprende. De tal suerte, que el documento D4 revela que entre la lista de saborizantes elegibles se encuentra la naringenina, en una lista de cuatro (4) opciones como se cita en el párr. 57 y en la reivindicación 3 del documento y tampoco reivindican rangos fuera de los conocidos ya que adicionalmente, en los párr. 93 y 820 se hace mención a las concentraciones de dichos saborizantes, incluido la naringina, componente que acompaña la lista de elegibles junto con la naringenina, entre las que se encuentran 1 a 40 ppm (Párr. 0093, 0820).

Los solicitantes aseveran *“que una persona versada en la materia, no tendría motivación para seleccionar específicamente naringenina de las largas listas de compuestos igualmente utilizables de D4, a partir de los ejemplos o de realizaciones de D4 para llegar al objeto de la presente invención. La selección de entre dos largas listas para llegar a la invención implica que D4 no anticiparía la novedad a la presente invención”*. Sin embargo, contrario a lo afirmado por los solicitantes, dicho documento sí revela en una sola modalidad, en la reivindicación 3 y párr. 57, la elección de un saborizante como la naringenina, ya que es una sola lista de saborizantes que tan solo contiene cuatro (4) opciones, de esta manera, se divulga entonces explícitamente el uso de dicho componente para productos alimenticios. Ahora en cuanto a los rangos, dicho documento divulga el límite inferior reclamado por los solicitantes asociado a los componentes elegibles con la naringenina, esto es: 30 ppm en el párr. 820. Por lo cual, se ve totalmente anticipado dicho rango, puesto que ya se conoce el intervalo inferior. Ahora bien, puesto que en la reivindicación de método el solicitante no restringió a ningún tipo específico de edulcorante, no tiene fundamento el elegir entre dos listas (saborizante y edulcorante), por lo cual, se reitera la afectación por novedad de dicho grupo reivindicatorio.

SÉPTIMO: Que los solicitantes en el escrito radicado bajo el N° NC2016/0004181 del 25 de julio de 2018 solicitaron la modificación del título a: “MÉTODO PARA MEJORAR LA DULZURA DE UN EDULCORANTE EN UN ALIMENTO O BEBIDA, Y ALIMENTO O BEBIDA SABORIZADA O CON SABOR DULCE CON NARINGENINA”, la cual no se acepta porque el método para mejorar la dulzura no está dentro del alcance del objeto concedido. Teniendo en cuenta lo anterior, el título quedará de la siguiente manera: “ALIMENTO O BEBIDA SABORIZADA O CON SABOR DULCE QUE COMPRENDE NARINGENINA”.

Ref. Expediente N° NC2016/0004181

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: 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:

“ALIMENTO O BEBIDA SABORIZADA O CON SABOR DULCE QUE COMPRENDE NARINGENINA”

Clasificación IPC: A23L 1/22, A23L 1/226, A23L 1/236 y C07D 311/28.

Reivindicación(es): 6 a 8 incluidas en el radicado bajo el N° NC2016/0004181 del 26 de diciembre de 2018.

Titular(es): FIRMENICH S.A. e INTERQUIM S.A.

Domicilio(s): 1, ROUTE DES JEUNES, P.O. BOX 239, CH-1211 GENEVA 8, SUIZA Y AV. DIAGONAL 549 5TH FLOOR, E-08029 BARCELONA, ESPAÑA.

Inventor(es): Maxime DELATTRE, Long In LOU, Ronald H. SKIFF, Francisco Javier CRESPO MONTERO y Tom Nelly Aimé D'HOORE.

Prioridad(es) N° 04/05/2014, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 61/988,270.

Solicitud internacional N°: PCT/EP2015/059756 **Fecha:** 4 de mayo de 2015.

Vigente desde: 4 de mayo de 2015

Hasta: 4 de mayo de 2035.

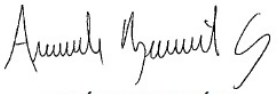
ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención solicitada para las reivindicaciones 1 a 5 incluidas en el radicado bajo el N° NC2016/0004181 del 26 de diciembre de 2018, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Los titulares tendrán 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 a FIRMENICH S.A. e INTERQUIM S.A., advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 18 de marzo de 2019



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

