

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 1871

Ref. Expediente N° 14198639

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. 80992 del 14 de diciembre de 2017 la Superintendencia de Industria y Comercio concedió patente de invención a la creación titulada “SUCEDÁNEO DE MANTECA DE CACAO CON BAJO CONTENIDO DE ÁCIDOS GRASOS SATURADOS Y SU MÉTODO DE ELABORACIÓN”, al estimar que la invención cumplió con los requisitos establecidos para la concesión de una patente.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 23 de enero de 2018 con el No. NC2018/0000641, encontrándose dentro del término establecido para el efecto C.I. SIGRA S.A., interpusó recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1. Actuación administrativa.

En primer lugar, la sociedad recurrente opositora hace un recuento de los hechos surtidos durante la actuación administrativa.

2.2. De la patentabilidad de la solicitud.

La sociedad recurrente manifiesta que “(...) *mediante el presente escrito se pretende ilustrar de una manera clara las razones por las cuales la presente solicitud no cumple con el requisito de nivel inventivo*”-Subrayado dentro del texto-.

2.3. Sobre las afirmaciones de la sociedad solicitante.

La sociedad recurrente manifiesta que “(...) *Antes de demostrar la carencia de nivel inventivo de la solicitud en referencia la parte opositora quiere dejar claro varios aspectos sobre las afirmaciones del solicitante (...) la respuesta del solicitante no es clara por cuanto no existe relación en realizar mezclas de aceites y grasas para llegar al CBS con restricción de compatibilidad de los ácidos grasos que brindan características de producto. Reiteramos nuevamente que la industria maneja amplios rangos de mezclas de dos o más aceites o grasas. La única incompatibilidad entre aceites y grasas está relacionada con manteca de cacao pero que no es objeto de la presente patente; el resto de aceites y grasas no tienen restricción en cuanto a proporciones en mezclas*”.

Posterior a ello, la sociedad recurrente señala que “(...) *que la parte opositora efectivamente puede no tener una experiencia amplia en patentes pero si tiene conocimiento y experticia en lo relacionado con procesos, formulaciones y productos elaborados a partir de aceites y grasas, contando con una amplia experiencia y presencia en el mercado de 60 años. De esta experiencia, la parte opositora conoce ampliamente la práctica de mezclas de aceites y puede identificar fácilmente si la una mezcla ya existe en el mercado, si es obvia, o si se deriva de manera evidente de lo conocido en el estado de la técnica*”.



Ref. Expediente N° 14198639

2.4. Del requisito de nivel inventivo de la solicitud.

La sociedad recurrente considera que “(...) que la patente otorgada "SUCEDANEO DE MANTECA DE CACAO CON BAJO CONTENIDO DE ACIDOS GRASOS SATURADOS Y SU METODO DE ELABORACION" carece de nivel inventivo dado que la mezcla de aceites empleada para elaborar el CBS y su método de fabricación son aplicadas desde años atrás a la fecha por la industria de aceites y grasas”.

En el mismo sentido, la sociedad recurrente argumenta que “(...) Por lo mismo que es la dinámica de la industria de aceites y grasas la realización de mezclas de aceites ya sean interesterificadas y/o hidrogenados y/o refinados de dos o más aceites de acuerdo a disponibilidad de los aceites en el mercado y requerimiento de los diferentes clientes de la industria de alimentos, dan como resultado un sin números de posibles mezclas que no se encuentran documentadas en artículos o bibliografía que permitan soportar la presente oposición a una patente de este producto”.

Después de lo cual, la sociedad recurrente señala que “(...) Por lo tanto es un conocimiento propio de la industria que la misma experticia lo brinda y en esa misma línea se llega a las proporciones de las mezclas con diferentes materias primas grasas. Cada mezcla de aceite o grasa presenta características fisicoquímicas particulares como punto de fusión, cantidad de grasas sólidas y su correspondiente composición de ácidos grasos que aportan la funcionalidad en la aplicación de diferentes formulaciones de alimentos. En este caso de la patente el CBS que forma parte de la formulación del sucedáneo de manteca de cacao y que a su vez la proporción de los demás ingredientes empleados (azúcar, leche en polvo descremada, cacao en polvo) se encuentran disponibles en la literatura (...)”.

Con relación a la patente otorgada la sociedad recurrente afirma que “(...) la seguimos considerando un desarrollo de producto (CBS) debido a que la mezcla de la patente se fabrica por lo menos hace 16 años o más: 60% de aceite de Palmiste RBD con 40% de aceite de Palma RBD la cual se hidrogena completamente y se interesterifica. Esta mezcla como se puede deducir es 100% vegetal y se anexa la ‘Especificaciones de aceites desodorizados para uso en mezclas grasas, documento técnico de la parte opositora, donde se soporta la producción de esta mezcla. Para aclarar en el documento anexo aparece las siglas PO: Aceite de Palma y PK: Aceite de Palmiste”.

En relación al efecto técnico de la solicitud la sociedad recurrente indica que “(...) De acuerdo a la patente a la anterior mezcla se le adiciona un aceite de girasol alto oleico (aceite liquido o insaturado) en la proporción del 54% para dar nuevamente unas características fisicoquímicas y ser aplicado en una matriz de producto en este caso en una formulación de chocolate con aplicación de revestimiento y moldeado en productos de chocolate.

Con la adición del aceite de girasol alto oleico es obvio la disminución de los ácidos grasos saturados en el producto resultante CBS y este método de adicionar a una grasa solida un aceite liquido es una práctica común de la industria de aceites y grasas para disminuir los ácidos grasos saturados, resultando varias mezclas que hacen parte de formulación para varios productos como los sucedáneos, helados, margarinas, cremas, productos horneados, etc., por lo tanto la mezcla de aceites no lo consideramos de un nivel inventivo y novedoso”.

Respecto al proceso tecnológico presentado en la solicitud la sociedad recurrente considera que “(...) En la presente patente no se argumenta ninguna tecnología diferente a Hidrogenación, interesterificación y una simple mezcla. Tampoco en cuanto a un

Ref. Expediente N° 14198639

procedimiento inventivo que disminuya los ácidos grasos saturados que el de adicionar un aceite líquido o insaturado

La solicitud en referencia no tiene nivel inventivo porque para una persona del oficio normalmente versada en la materia, la invención de la solicitud resulta obvia a la luz de los sucedáneos de manteca de cacao conocidos desde antes de la prioridad de la solicitud en referencia y de su propio conocimiento”.

Por lo que concluye que “(...) La persona del oficio conoce, y para ella es obvia y rutinaria, la manipulación de los ácidos grasos para obtener grasas resultantes con las cualidades deseadas como lo evidencia el documento:

Referencia 1: ‘Fat’s Balancing Act”, Donna Berry, septiembre 2011.

La persona del oficio conoce, y para ella es obvia, el aumento del ácido oleico para disminuir la cantidad de grasa insaturadas por medio de aceites de palma como lo evidencia el documento:

Referencia 2: ‘High Oleic Palm-Based Producto, Muhamad Roddy Ramli; Siew Wai Lin, Cheah Kien Yoo y Elina Hishamuddin, junio de 2007.

La persona del oficio sabe que el ácido oleico es una ácido graso mono insaturado por lo que el porcentaje de ‘entre 45% y 65% de una composición de aceite vegetal mono insaturado’ se deriva naturalmente del aumento de ácido oleico por medio de aceites de palma, u otro aceite con un alto contenido de aceite oleico, por lo tanto esta característica también es obvia.

Las cantidades que reclama la solicitud de grasa sólida a diferentes temperaturas corresponden a características que se obtienen de forma natural de la composición que se reclama en el resto de las reivindicación 1, y por lo tanto tampoco le da nivel inventivo a la solicitud”.

TERCERO: Que al responder TEAM FOODS COLOMBIA S.A., al traslado de las pruebas allegadas con el recurso, manifestó: “(...) me permito resaltar que la presente invención tiene como característica principal un contenido bajo de saturados (35-60%) que resulta novedoso e inventivo frente a un sustituto de manteca de cacao estándar del tipo CBS, que normalmente contiene más del 90% de saturados provenientes de procesos de hidrogenación”.

3.1. Objeto de la solicitud.

La sociedad solicitante afirma que “(...) es preciso señalar que el contenido de trans en las reivindicaciones es presentado como información complementaria de la composición de ácidos grasos, debido al interés generalizado de mantener sus niveles mínimos en cualquier matriz alimentaria por motivos de salud pública, pero no constituye la característica fundamental ni el elemento diferenciador de la invención, como sí lo es el contenido de ácidos grasos saturados mencionado previamente. Así pues, me permito reiterar y enfatizar que el objetivo de la invención es desarrollar un CBS bajo en saturados, el cual es satisfactoriamente obtenido en el sucedáneo reclamado”.

Asimismo, la sociedad solicitante manifiesta que “(...) **la opositora continúa realizando una interpretación errónea del objeto de la presente solicitud, y este hecho, sumado a su desconocimiento de la legislación y la práctica en materia de patentes, lo lleva**

Ref. Expediente N° 14198639

a presentar objeciones que carecen completamente de fundamento” -Resaltado dentro de texto-.

3.2. De los requisitos de claridad, concisión y sustento descriptivo del pliego reivindicatorio.

La sociedad solicitante señala que *“(…) en la misma contestación a la oposición citada por la opositora, me permito aclarar a la opositora que el apartado citado justamente aclara que la invención protegida por patente se refiere a sustitutos de manteca de cacao (CBSs) y no a equivalentes de cacao (CBEs) que son conocidos por presentar una gran parecido tanto en su composición química (ácidos grasos y triglicéridos) como en su comportamiento térmico con la manteca de cacao.”*

Enseguida, la sociedad solicitante argumenta que *“(…) mi representado aclaró que los rangos citados por la opositora y que son característicos de la invención corresponden a un diseño que genera funcionalidad en textura, brillo y velocidad de cristalización adecuada para la aplicación de recubrimiento y cristalización en los túneles de frío. En este sentido, la definición con tales porcentajes representa una restricción exclusiva del objeto de la materia reclamada, lo cual permite distinguir la invención de composiciones y productos divulgados en el estado de la técnica anterior”*

Por otra parte, la sociedad solicitante aclara *“(…) que la experiencia del opositor en la industria no ha sido ni será cuestionada, sin embargo, su desconocimiento respecto al ámbito de las patentes y como son evaluadas es evidente, a partir tanto de los argumentos presentados en su escrito de oposición como en el presente recurso de reposición. Por ejemplo, como se demostrará a continuación, la opositora no está considerando todas y cada una de las características esenciales que definen el producto y método reclamados, como es la práctica obligatoria cuando se evalúa la patentabilidad de una invención, y por tanto arriba a conclusiones que carecen de fundamento”*.

3.3. De la patentabilidad de la solicitud.

Respecto a los argumentos de la sociedad opositora sobre este particular, la sociedad solicitante afirma que *“(…) la opositora se limita a realizar afirmaciones y describir de manera superficial el documento citado, pero no presenta argumentos concretos para afectar la patentabilidad de la presente invención puesto que no realiza una comparación de las similitudes y diferencias concretas con las características técnicas de la invención... en el caso de la presente invención, el sucedáneo de manteca de cacao reclamado se encuentra definido por todos sus componentes (ácidos grasos trans, ácidos grasos saturados, ácidos grasos insaturados, grasas hidrogenadas e interesterificadas de aceites vegetales, aceite vegetal monoinsaturado y/o poliinsaturado y estructurante) y sus respectivas proporciones*

A partir de una comparación directa del documento proporcionado por la opositora y la materia reclamada, resulta claro que dicho documento no divulga todas y cada una de las características del sucedáneo de manteca de cacao reclamado (componentes y proporciones), ya que dicho documento se limita a describir una ‘típica formulación de capa de alta calidad tipo leche usando CBS láurico pero no proporciona la composición del citado CBS láurico’”.

3.4. De las pruebas documentales aportadas por la sociedad opositora.

Ahora bien, sobre estos documentos aportados por la sociedad solicitante señala que *“(…) La opositora adicionalmente afirma que el producto patentado es conocido y de hecho se fabrica hace por lo menos 16 años, tal como se evidencia en el documento ‘Especificaciones de aceites desodorizados para uso en mezclas grasas’ (ver página 8 del*

Ref. Expediente N° 14198639

PDF ajunto), documento técnico de la parte opositora, donde se soporta la producción de esta mezcla. Finalmente aclara que en dicho documento aparecen las siglas PO: Aceite de Palma y PK: Aceite de Palmiste.

En primer lugar, es pertinente señalar que el documento citado por la opositora como “Especificaciones de aceites desodorizados para uso en mezclas grasas” es un documento interno de su compañía que no se encuentra disponible al público. Adicionalmente, dicho documento está claramente incompleto ya que se ha borrado parte del mismo” -Subrayado dentro de texto-.

Respecto a la adicción de aceite de girasol la sociedad solicitante sostiene que (...), la opositora afirma que el método de adicionar a una grasa sólida un aceite líquido es una práctica común de la industria de aceites y grasas para disminuir los ácidos grasos saturados, resultando varias mezclas que hacen parte de formulación para varios productos como los sucedáneos, helados, margarinas, cremas, productos horneados, etc., por lo tanto la mezcla de aceites no tiene nivel inventivo ni resulta novedoso”.

En respuesta a los restantes argumentos la sociedad solicitante indica que “(...) en primer lugar me permito resaltar que la opositora no presenta ningún documento disponible al público antes de la fecha de prioridad de la presente solicitud que soporte las afirmaciones respecto a la adición de aceite líquido a una grasa sólida. Ahora bien, aun si existiera un soporte para tales afirmaciones, las mismas resultan insuficientes para anticipar el método de la presente invención, toda vez que el método reclamado en la reivindicación 6 y dependientes comprende al menos 5 etapas, ninguna de las cuales corresponde a “adicionar a una grasa solida un aceite liquido”.

Adicional a ello, la sociedad solicitante argumenta que “(...) La opositora cita los siguientes documentos como anterioridades que, en su opinión, anticipan el objeto de la invención:

- Referencia 1: “Fat's Balancing Act”, Donna Berry, septiembre 2011. De acuerdo con la opositora a partir de dicho documento es evidente que para la persona normalmente versada en la materia es un acto común la manipulación de los ácidos grasos para obtener grasas resultantes con las cualidades deseadas.*

El citado documento es un artículo de divulgación que pretende dar a conocer la importancia de lograr un equilibrio entre funcionalidad y perfil nutricional de los ácidos grasos en grasas y aceites. En general, dicho documento proporciona definiciones rápidas sobre conceptos relevantes en el campo técnico como los triacilglicerolos, ácidos grasos saturados o insaturados, su rol nutricional, y las técnicas conocidas para disminuir el impacto de los ácidos grasos saturados en la dieta, como es la hidrogenación de ácidos grasos poliinsaturados.

Sin embargo, dicho documento no divulga sucedáneos de cacao, y mucho menos sucedáneos con todos y cada uno de los componentes tal como se reclamada en el capítulo reivindicatorio concedido. Dicho documento tampoco divulga un método de obtención de un sucedáneo de cacao como el descrito en la reivindicación 6 y dependientes, ya que únicamente menciona los procesos de hidrogenación de grasas de manera general”.

Con relación a la Referencia 2 la sociedad solicitante afirma que “(...) ‘High Oleic Palm-Based Products’, Muhamad Roddy Ramli; Siew Wai Lin, Cheah Kien Yoo y Elina Hishamuddin, junio de 2007. De acuerdo con la opositora el aumento del ácido oleico para disminuir la cantidad de grasa insaturadas por medio de aceites de palma es un proceso obvio para la persona normalmente versada en la materia a partir de este documento.

La referencia 2 citada por la opositora corresponde a un artículo de divulgación referido a productos de palma con alto contenido oleico, en donde se proporciona una descripción de

Ref. Expediente N° 14198639

dichos productos que son obtenidos a partir de aceite de palma oleico mejorado con componentes de alto contenido de ácido oleico, seguido de fraccionamiento usando un proceso patentado. Dicho documento además presenta la composición de dichos aceites de palma con alto contenido oleico.

Sin embargo, el citado documento no divulga sucedáneos de cacao, y mucho menos sucedáneos con todos y cada uno de los componentes tal como se reclamada en el capítulo reivindicatorio concedido. Dicho documento tampoco divulga un método de obtención de un sucedáneo de cacao como el descrito en la reivindicación 6 y dependientes”.

Con relación a las conclusiones de la sociedad recurrente opositora la solicitante señala que “(...) Finalmente, la opositora asegura que para la persona del oficio es conocido que el ácido oleico es una ácido graso mono insaturado por lo que el porcentaje de "entre 45% y 65% de una composición de aceite vegetal mono insaturado” y por tanto resulta el aumento de ácido oleico por medio de aceites de palma u otro aceite con un alto contenido de aceite oleico para llegar a la invención reclamada, por lo tanto esta característica también es obvia.

En este sentido, me permito llamar la atención al hecho que las afirmaciones de la opositora carecen de sustento, ya que ninguno de los documentos citados se refiere a un sucedáneos de cacao que comprenda tal cantidad de aceite vegetal monoinsaturado, ni tampoco todas y cada una de los restantes componentes y proporciones del producto reclamado, tal como se ha demostrado a lo largo de este escrito”.

Por último, la sociedad solicitante aclara que “(...) parte importante de la invención y novedad se relacionan con la capacidad de la base grasa de cristalizar con similar velocidad que un CBS de nivel estándar de saturados en un túnel de frío y generar una cubierta de textura adecuada para aplicaciones de recubrimiento de productos panificados. Lo anterior, no se enseña ni divulga en ninguno de los artículos relacionados en la oposición ni en los encontrados dentro del estado de arte estudiado en el momento de la invención”.

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

El artículo 80 del Código de Procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo (CPACA) establece lo siguiente: - *Decisión de los Recursos. Vencido el período probatorio, si a ello hubiere lugar, y sin necesidad de acto que así lo declare, deberá proferirse la decisión motivada que resuelva el recurso.*

La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso”.

En virtud de lo anterior, este Despacho procede a revisar la actuación administrativa desplegada en el presente caso, lo anterior teniendo en cuenta que el procedimiento para comunicar el resultado del estudio se encuentra reglado en el artículo 45 de la Decisión 486 que corresponde al fundamento que permite proferir la decisión definitiva sobre la patentabilidad de la invención

4.1. Objeto, alcance y actuación administrativa.

El objeto de la solicitud corresponde sucedáneo de manteca de cacao caracterizado porque presenta un contenido bajo de saturados (35-60%).

Ref. Expediente N° 14198639

En relación con la actuación administrativa desplegada en el presente caso, este Despacho encuentra que el informe de búsqueda y el resultado del estudio sobre la patentabilidad de la invención fue comunicado en una oportunidad, mediante el Oficio N° 8683 del 23 de agosto del 2016.

En el estudio de fondo el Despacho evaluó la patentabilidad del capítulo reivindicatorio del documento anexo al radicado bajo el N° 14-198639-00008-0000 del 14 de junio de 2016, y encontró que la materia caracterizada en la reivindicación independiente de producto 1 no era inventiva, en vista de las enseñanzas de la pareja documental D1 -“Review of cocoa butter and alternative fats for use in chocolate-Part A. Compositional data” - y D2 Near Infrared Spectroscopy for High-Throughput Characterization of Shea Tree (Vitellaria paradoxa) Nut Fat Profiles-. Adicional a ello, se comunicó que la reivindicación independiente de procedimiento 6 era obvia respecto de la pareja documental D3 -“ Hard butter and chocolate coating composition containing same”- y D4 -New and Existing Oils and Fats Used in Products with Reduced Trans-Fatty Acid Content-, y que la reivindicación independiente de producto 14 tampoco era inventiva respecto de la pareja documental D5 -WO2010119268- y D6 - US2009311409-.

Además, en el requerimiento se formularon objeciones por aspectos de claridad y concisión de la reivindicación 1 a 14, en particular, frente a la utilización de términos y expresiones que evocan resultados que se pretenden alcanzar y además, términos funcionales y falta de características técnicas esenciales en las reivindicaciones.

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, la sociedad solicitante presentó modificaciones al pliego reivindicatorio, como parte de la respuesta al requerimiento de fondo y mediante documento radicado bajo el N° 14198639 el 17 de noviembre de 2016 caracterizó el objeto en once reivindicaciones de producto y procedimiento.

En virtud de la respuesta aportada, este Despacho encontró superados los impedimentos para la concesión y el derecho de exclusividad fue concedido mediante la Resolución N° 80992 del 07 de diciembre de 2017. Finalmente, en la Resolución se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad C.I. SIGRA S.A.

4.2. De la materia reclamada.

El pliego reivindicatorio en estudio está conformado por once (11) reivindicaciones del tipo de producto (1 a 5) y del tipo de procedimiento (6 a 11) caracterizado porque presenta una única reivindicación independiente de producto (1) que hace referencia a:

“Un sucedáneo de manteca de cacao (“CBS”), que comprende:

- a) entre 0.01% y 2% de ácidos grasos trans, en función de una cantidad total de ácidos grasos en el CBS;*
- b) entre 35% y 60% de contenido de ácidos grasos saturados, en función de la cantidad total de ácidos grasos en el CBS, donde el contenido de ácidos grasos saturados del CBS comprende:*

- entre 8% y 16% de contenido de ácido láurico,*
- entre 2% y 6% de contenido de ácido mirístico,*
- entre 9% y 15% de contenido de ácido palmítico, y*
- entre 14% y 21% de contenido de ácido esteárico;*

c) entre 40% y 65% de contenido de ácidos grasos insaturados, en función de la cantidad total de ácidos grasos en el CBS, donde el contenido de ácidos grasos insaturados del CBS comprende:

Resolución N° 1871

Ref. Expediente N° 14198639

- entre 34% y 54% de contenido de ácido oleico,
- entre 0.01% y 16% de contenido de ácido linoleico,
- entre 0.01% y 8% de contenido de ácido linolénico;

d) entre 30% y 55% de una mezcla de grasas hidrogenadas e interesterificadas de aceites vegetales con ácido láurico o sin ácido láurico, en función del peso total del CBS, donde dicha mezcla de grasas comprende:

- entre 50% y 65% de aceite de palmiste o sus fracciones y/o aceite de coco o sus fracciones, en función del peso total de la mezcla de grasas,
- entre 35% y 50% de un aceite de palma o sus fracciones, en función del peso total de la mezcla de grasas;

e) entre 45% y 65% de una composición de aceite vegetal monoinsaturado y/o poliinsaturado, en función del peso total del CBS, donde dicha composición de aceite vegetal incluye uno o más de los siguientes aceites: aceite de girasol, aceite de cártamo, aceite de colza de bajo contenido de ácido erúico, aceite de canola, aceite de soja, aceite de girasol de alto contenido de ácido oleico, aceite de cártamo de alto contenido de ácido oleico, aceite de colza de alto contenido de ácido oleico, aceite de canola de alto contenido de ácido oleico, aceite de soja de alto contenido de ácido oleico, fracciones de palma, aceite de palma híbrido, y aceite de oliva, donde el ácido oleico representa el 52% o más del contenido de ácidos grasos de la composición de aceite vegetal; y

f) entre 0.01% y 6% de una grasa estructurante que incluye uno o más de los siguientes aceites: aceite de soja completamente hidrogenado y aceite de palma completamente hidrogenado,

g) donde el CBS tiene un contenido de grasa sólida de:

- entre 35% y 60% a 10 grados Celsius,
- entre 25% y 45% a 20 grados Celsius,
- entre 10% y 30% a 30 grados Celsius,
- entre 0.01% y 18% a 35 grados Celsius,
- entre 0.01% y 10% a 40 grados Celsius,

h) donde el punto de fusión del CBS está entre 37 y 44 grados Celsius". En donde las reivindicaciones 2 a 5 son limitaciones de la materia reclamada en la reivindicación independiente 1.

Ahora bien, con relación a las reivindicaciones de procedimiento el capítulo reivindicatorio se caracteriza porque presentan una única reivindicación independiente (6) que hace referencia a:

"El método para fabricar el CBS de la reivindicación 1, que comprende:

a) *Mezclar una grasa con ácido láurico entre un 50 a 65% y una grasa sin ácido láurico entre 35 a 50% en función del peso total de la mezcla de grasas*

b) *hidrogenar la mezcla de grasas hasta obtener un índice de yodo entre 0.1 y 3 con una presión de hidrógeno de entre 20 y 60 psi, entre 160 y 190 grados Celsius y en presencia de catalizador de níquel;*

c) *interesterificar químicamente la mezcla de grasas hidrogenadas, usando metóxido de sodio entre 80 y 110 grados Celsius, o interesterificar enzimáticamente la mezcla de grasas hidrogenadas, usando una enzima lipasa inmovilizada entre 50 y 80 grados Celsius;*

Resolución N° 1871

Ref. Expediente N° 14198639

- d) mezclar entre un 30 a 55% de la grasa interesterificada en la etapa c) con un aceite vegetal de alto contenido de ácido oléico entre un 45 a 65%,
- e) mezclar la grasa obtenida en la etapa (d) con un 0.01 a 6% de una grasa estructurante para formar el CBS”. En donde las reivindicaciones 7 a 11 son limitaciones de la materia reclamada en la reivindicación independiente 6.

4.3. De los requisitos de claridad, concisión y sustento descriptivo del pliego reivindicatorio.

En primer lugar, con relación a la materia reclamada este Despacho advierte que la reivindicación independiente de producto (1) reclama múltiples combinaciones no funcionales, toda vez que la característica técnica según la cual “donde dicha composición de aceite vegetal incluye uno o más de los siguientes aceites: aceite de girasol, aceite de cártamo, aceite de colza de bajo contenido de ácido erúico, aceite de canola, aceite de soja, aceite de girasol de alto contenido de ácido oleico, aceite de cártamo de alto contenido de ácido oleico, aceite de colza de alto contenido de ácido oleico, aceite de soja de alto contenido de ácido oleico, fracciones de palma, aceite de palma híbrido, y aceite de oliva, donde el ácido oleico representa el 52% o más del contenido de ácidos grasos de la composición de aceite vegetal”, no tiene soporte técnico puesto que de acuerdo con las normas internacionales de los alimentos representadas en el Codex alimentario expedido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y La Organización Mundial de la Salud, ninguna de las muestras auténticas de los aceites de girasol, cártamo y soja presentan un contenido de ácido oleico de por lo menos el 52% del contenido de ácidos grasos de la composición de aceite vegetal como lo reclama la solicitud.

Cuadro 1: Gamas de composición de ácidos grasos de aceites vegetales determinados mediante CGL de **muestras auténticas** (expresadas en porcentaje del contenido total de ácidos grasos) (véase la Sección 3.1 de la Norma) (Cont.)

Ácidos grasos	Estearina de palma ²	Super-oleína de palma ²	Acetate de colza	Acetate de colza (bajo contenido de ácido erúico)	Acetate de salvado de arroz (aceite de arroz)	Acetate de cártamo	Acetate de cártamo (ácido oleico alto)	Acetate de sésamo	Acetate de soja	Acetate de girasol	Fatty acid	Acetate de girasol (ácido oleico alto)	Acetate de girasol de contenido medio de ácido oleico
C6:0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	C6:0	ND	ND
C8:0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	C8:0	ND	ND
C10:0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	C10:0	ND	ND
C12:0	0,1-0,5	0,1-0,5	ND	ND	ND-0,2	ND	ND-0,2	ND	ND-0,1	ND-0,1	C12:0	ND	ND
C14:0	1,0-2,0	0,5-1,5	ND-0,2	ND-0,2	ND-1,0	ND-0,2	ND-0,2	ND-0,1	ND-0,2	ND-0,2	C14:0	ND-0,1	ND-1
C16:0	48,0-74,0	30,0-39,0	1,5-6,0	2,5-7,0	14-23	5,3-8,0	3,6-6,0	7,9-12,0	8,0-13,5	5,0-7,6	C16:0	2,6-5,0	4,0-5,5
C16:1	ND-0,2	ND-0,5	ND-3,0	ND-0,6	ND-0,5	ND-0,2	ND-0,2	ND-0,2	ND-0,2	ND-0,3	C16:1	ND-0,1	ND-0,05
C17:0	ND-0,2	ND-0,1	ND-0,1	ND-0,3	ND	ND-0,1	ND-0,1	ND-0,2	ND-0,1	ND-0,2	C17:0	ND-0,1	ND-0,05
C17:1	ND-0,1	ND	ND-0,1	ND-0,3	ND	ND-0,1	ND-0,1	ND-0,1	ND-0,1	ND-0,1	C17:1	ND-0,1	ND-0,06
C18:0	3,9-6,0	2,8-4,5	0,5-3,1	0,8-3,0	0,9-4,0	1,9-2,9	1,5-2,4	4,5-6,7	2,0-5,4	2,7-6,5	C18:0	2,9-6,2	2,1-5,0
C18:1	15,5-36,0	43,0-49,5	8,0-60,0	51,0-70,0	38-48	8,4-21,3	70,0-83,7	34,4-45,5	17-30	14,0-39,4	C18:1	75-90,7	43,1-71,8
C18:2	3,0-10,0	10,5-15,0	11,0-23,0	15,0-30,0	21-42	67,8-83,2	9,0-19,9	36,9-47,9	48,0-59,0	48,3-74,0	C18:2	2,1-17	18,7-45,3
C18:3	ND-0,5	0,2-1,0	5,0-13,0	5,0-14,0	0,1-2,9	ND-0,1	ND-1,2	0,2-1,0	4,5-11,0	ND-0,3	C18:3	ND-0,3	ND-0,5
C20:0	ND-1,0	ND-0,4	ND-3,0	0,2-1,2	ND-0,9	0,2-0,4	0,3-0,6	0,3-0,7	0,1-0,6	0,1-0,5	C20:0	0,2-0,5	0,2-0,4
C20:1	ND-0,4	ND-0,2	3,0-15,0	0,1-4,3	ND-0,8	0,1-0,3	0,1-0,5	ND-0,3	ND-0,5	ND-0,3	C20:1	0,1-0,5	0,2-0,3
C20:2	ND	ND	ND-1,0	ND-0,1	ND	ND	ND	ND	ND-0,1	ND	C20:2	ND	ND
C22:0	ND-0,2	ND-0,2	ND-2,0	ND-0,6	ND-1,0	ND-1,0	ND-0,4	NN-1,1	ND-0,7	0,3-1,5	C22:0	0,5-1,6	0,6-1,1
C22:1	ND	ND	> 2,0-60,0	ND-2,0	ND	ND-1,8	ND-0,3	ND	ND-0,3	ND-0,3	C22:1	ND-0,3	ND
C22:2	ND	ND	ND-2,0	ND-0,1	ND	ND	ND	ND	ND-0,3	ND-0,3	C22:2	ND	ND-0,09
C24:0	ND	ND	ND-2,0	ND-0,3	ND-0,6	ND-0,2	ND-0,3	ND-0,3	ND-0,5	ND-0,5	C24:0	ND-0,5	0,3-0,4
C24:1	ND	ND	ND-3,0	ND-0,4	ND	ND-0,2	ND-0,3	ND	ND	ND	C24:1	ND	ND

ND - no detectable, definido como ≤ 0,05%

[1]

Es decir, la característica según la cual los aceites de girasol o cártamo o soja presentan un contenido de ácido oleico de por lo menos el 52% del contenido de ácidos grasos de la composición de aceite vegetal no está técnicamente sustentado y en consecuencia de ello no existe posibilidad de obtener producto reclamado, cuando se elabora específicamente con uno de los citados aceites, máxime cuando el producto es elaborado a partir de una mezcla de 60% de un aceite de palmiste refinado, decolorado y desodorizado (“RBD”) con 40% de aceite de palma RBD -como lo revela la solicitud en el ejemplo 1-, puesto que la composición cualicuantitativa de la mezcla inicial señalada corresponde a:

1 http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252Fstandards%252FCODEX%2B2B210-1999%252FCXS_210s.pdf

Ref. Expediente N° 14198639

Composición de grasas combinadas interesterificada de la mezcla de 60% de un aceite de palmiste refinado, decolorado y desodorizado (“RBD”) con 40% de aceite de palma RBD

C12:0- ácido láurico	27.97%
C14:0 ácido mirístico	10.09%
C16:0- ácido palmítico	21.9%
C18:0- ácido esteárico	34.21%
C18:1- ácido oleico	0.87%
Otros	1.20%

De donde se concluye que el ácido graso limitante para la elaboración del producto final reclamado correspondería al ácido oleico debido a que presenta un baja concentración en el mezcla inicial pero una alta concentración en el producto final y como la única fuente que permitiría enriquecer la mezcla inicial hasta un rango entre 34% y 54%, es el aceite descrito en la reivindicación (1) como “el aceite en donde el ácido oleico representa el 52% o más del contenido de ácidos grasos de la composición de aceite vegetal” y este corresponde a los aceites relacionados en el párrafo anterior.

Por lo que se advierte que la materia concedida no está enteramente sustentada en la descripción y por lo anterior no cumple con los requisitos previos en el Artículo 30 de la Decisión 486 de 2000 de la CAN, en consecuencia se requiere de la solicitante aclare durante el trámite administrativo la situación evidenciada -inconsistencia técnica-.

4.4. De la descripción de la solicitud.

Asimismo, es oportuno señalar que el artículo 28 de la Decisión 486 de 2000 de la CAN establece que “(...) La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información:

- a) *el sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención;*
- b) *la tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología;*
- c) *una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior;*
- d) *una reseña sobre los dibujos, cuando los hubiera;*
- e) *una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes; y,*
- f) *una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención”.*

y además en el numeral b) del Artículo 1 de la Decisión 689 de 2008 de la CAN se decidió para el Artículo 28 de la Decisión 486 de 2000 “(...) *introducir especificaciones adicionales relativas a las condiciones de divulgación de la invención, en el sentido de exigir al solicitante mayor claridad en la descripción de la invención y mayor suficiencia en dicha divulgación, de tal manera que sea tan clara, detallada y completa que no requiera para su realización por parte de la persona capacitada en la materia técnica correspondiente, de*

Ref. Expediente N° 14198639

experimentación indebida y que indique a dicha persona que el solicitante estuvo en posesión de la invención a la fecha de su presentación.”

De donde se concluye que la descripción inicial de la solicitud no es clara, detallada y completa puesto que una persona normalmente versada en la materia técnica requeriría para llevar a cabo la invención de experimentación indebida, toda vez que tendría que excluir aquellas modalidades no funcionales que comprenden los aceites de girasol o cártamo o soja, por lo tanto, la descripción inicial no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 28 de la Decisión 486 de 2000.

4.5. Del Examen de patentabilidad. Análisis de Novedad.

En lo que respecta al análisis del requisito de novedad de la materia reclamada se concluye que en el estado de la técnica no existe un producto que presente las siguientes características técnicas esenciales de la materia reclamada:

Entre 0.01% y 2% de ácidos grasos trans, en función de una cantidad total de ácidos grasos en el CBS;

Entre 35% y 60% de contenido de ácidos grasos saturados, en función de la cantidad total de ácidos grasos en el CBS, donde el contenido de ácidos grasos saturados del CBS comprende:

- entre 8% y 16% de contenido de ácido láurico,
- entre 2% y 6% de contenido de ácido mirístico,
- entre 9% y 15% de contenido de ácido palmítico, y
- entre 14% y 21% de contenido de ácido esteárico;

Entre 40% y 65% de contenido de ácidos grasos insaturados, en función de la cantidad total de ácidos grasos en el CBS, donde el contenido de ácidos grasos insaturados del CBS comprende:

- entre 34% y 54% de contenido de ácido oleico,
- entre 0.01% y 16% de contenido de ácido linoleico,
- entre 0.01% y 8% de contenido de ácido linolénico

Entre 30% y 55% de una mezcla de grasas hidrogenadas e interesterificadas de aceites vegetales con ácido láurico o sin ácido láurico, en función del peso total del CBS, donde dicha mezcla de grasas comprende:

- entre 50% y 65% de aceite de palmiste o sus fracciones y/o aceite de coco o sus fracciones, en función del peso total de la mezcla de grasas,
- entre 35% y 50% de un aceite de palma o sus fracciones, en función del peso total de la mezcla de grasas;

Entre 45% y 65% de una composición de aceite vegetal monoinsaturado y/o poliinsaturado, en función del peso total del CBS, donde dicha composición de aceite vegetal incluye uno o más de los siguientes aceites: aceite de girasol, aceite de cártamo, aceite de colza de bajo contenido de ácido erúxico, aceite de canola, aceite de soja, aceite de girasol de alto contenido de ácido oleico, aceite de cártamo de alto contenido de ácido oleico, aceite de colza de alto contenido de ácido oleico, aceite de canola de alto contenido de ácido oleico, aceite de soja de alto contenido de ácido oleico, fracciones de palma, aceite de palma

Ref. Expediente N° 14198639

híbrido, y aceite de oliva, donde el ácido oleico representa el 52% o más del contenido de ácidos grasos de la composición de aceite vegetal; y

Entre 0.01% y 6% de una grasa estructurante que incluye uno o más de los siguientes aceites: aceite de soja completamente hidrogenado y aceite de palma completamente hidrogenado, ni un procedimiento para su elaboración. Por lo tanto, la materia reclamada cumple el requisito de novedad.

4.6. Del Examen de patentabilidad. Análisis de nivel inventivo.

Sobre el análisis del requisito de nivel inventivo se advierte que en el examen preliminar de patentabilidad de la solicitud comunicado mediante el Oficio N° 8683 del 23 de agosto de 2016 fueron considerados 6 documentos para afectar el nivel inventivo de la solicitud en 3 parejas documentales de la siguiente manera: D1 y D2, D3 y D4, y D5 y D6.

Respecto a las enseñanzas de los documentos citados se evidencia que el documento D1 hace referencia a alternativas de manteca de cacao (CBAs) como: equivalentes de manteca de cacao (CBEs), sustitutos de manteca de cacao (CBs), reemplazante de manteca de cacao (CBRs) y sus mezclas. Asimismo, el antecedente revela los aceites empleados para elaborar las diferentes alternativas de manteca de cacao (Pág. 74, tabla 2) y además las composiciones cualicuantitativas de las algunas alternativas de manteca de cacao (Pág. 87, tabla 23). Por lo que el documento D1 pertenece al campo técnico particular de la materia reclamada y además anticipa múltiples características de la materia reclamada, es decir, la anterioridad es estado de la técnica relevante para la evaluación del requisito de nivel inventivo, sin embargo, es oportuno señalar que el antecedente no revela características técnicas esenciales de la materia reclamada como: el uso de un aceite con alto contenido de ácido oleico ni de la presencia de una grasa estructurante proveniente de un aceite de soja completamente hidrogenado y/o aceite de palma completamente hidrogenado.

Ahora bien, con relación a los documentos D2 y D3 estos revelan composiciones de manteca de kárite y su perfil de ácidos grasos, sin embargo, los documentos no resultan relevantes para la evaluación de nivel inventivo puesto que no hacen referencia a equivalentes o reemplazantes o alternativas de manteca de cacao y por lo tanto no pertenecen al campo técnico particular de la materia reclamada.

Con relación al documento D4 este revela aceites y grasas usados en productos con bajo contenido de grasas trans, sin embargo, sus enseñanzas no resultan relevante para la evaluación de nivel inventivo puesto que no hace referencia a equivalentes o sustitutos o reemplazantes o alternativas de manteca de cacao y por lo tanto no pertenecen al campo técnico particular de la materia reclamada.

Por último, los documentos D5 y D6 aunque hacen referencia a un chocolate que comprende las alternativas de manteca de cacao (CBAs), puesto que la materia que hacía referencia a este tipo de productos fue retirada del capítulo reivindicatorio en virtud a la objeción presentada en el Oficio N° 8683 del 23 de agosto de 2016, sus enseñanzas ya no resultan relevantes para afectar el requisito de nivel inventivo de la materia reclamada actualmente.

Por lo que este Despacho reitera que el estado de la técnica citado en el examen preliminar de patentabilidad tal y como fue concluido en el examen definitivo para la solicitud no permite desvirtuar los requisitos de patentabilidad de la materia concedida, sin embargo, este Despacho también encuentra que en el estado de la técnica para la solicitud se encuentran múltiples documentos estrechamente relacionados con la materia reclamada que eventualmente al ser combinados sus enseñanzas podrían desvirtuar el nivel inventivo

Ref. Expediente N° 14198639

de la solicitud [2,3,4,5], por lo que se requiere que se practique un nuevo examen de patentabilidad para que se evalué de manera completa el estado de la técnica pertinente para la solicitud en estudio.

4.7. Respecto a los argumentos específicos expuesto por la sociedad recurrente.

Respecto a las afirmaciones de la recurrente según las cuales:

- “(...) la industria maneja amplios rangos de mezclas de dos o más aceites o grasas. La única incompatibilidad entre aceites y grasas está relacionada con manteca de cacao pero que no es objeto de la presente patente; el resto de aceites y grasas no tienen restricción en cuanto a proporciones en mezclas”;
- “(...) que la parte opositora conoce ampliamente la práctica de mezclas de aceites y puede identificar fácilmente si la una mezcla ya existe en el mercado, si es obvia, o si se deriva de manera evidente de lo conocido en el estado de la técnica”;
- “(...) la mezcla de aceites empleada para elaborar el CBS y su método de fabricación son aplicadas desde años atrás a la fecha por la industria de aceites y grasas”;
- “(...) la dinámica de la industria de aceites y grasas la realización de mezclas de aceites ya sean interesterificadas y/o hidrogenados y/o refinados de dos o más aceites de acuerdo a disponibilidad de los aceites en el mercado y requerimiento de los diferentes clientes de la industria de alimentos, dan como resultado un sin números de posibles mezclas que no se encuentran documentadas en artículos o bibliografía que permitan soportar la presente oposición a una patente de este producto”;
- “(...) es un conocimiento propio de la industria que la misma experticia lo brinda y en esa misma línea se llega a las proporciones de las mezclas con diferentes materias primas grasas. Cada mezcla de aceite o grasa presenta características fisicoquímicas particulares como punto de fusión, cantidad de grasas sólidas y su correspondiente composición de ácidos grasos que aportan la funcionalidad en la aplicación de diferentes formulaciones de alimentos”;
- “(...) la patente otorgada la seguimos considerando un desarrollo de producto (CBS) debido a que la mezcla de la patente se fabrica por lo menos hace 16 años o más: 60% de aceite de Palmiste RBD con 40% de aceite de Palma RBD la cual se hidrogena completamente y se interesterifica. Esta mezcla como se puede deducir es 100% vegetal y se anexa la "Especificaciones de aceites desodorizados para uso en mezclas grasas, documento técnico de la parte opositora, donde se soporta la producción de esta mezcla. Para aclarar en el documento anexo aparece las siglas PO: Aceite de Palma y PK: Aceite de Palmiste”;
- “(...) En la presente patente no se argumenta ninguna tecnología diferente a Hidrogenación, interesterificación y una simple mezcla. Tampoco en cuanto a un procedimiento inventivo que disminuya los ácidos grasos saturados que el de adicionar un aceite liquido o insaturado” y
- “(...) los sucedáneos de manteca de cacao conocidos desde antes de la prioridad de la solicitud en referencia y de su propio conocimiento”

2: “DIAGRAMA DE FLUJO SIMPLIFICADO PARA PRODUCCIÓN DE SUSTITUTO DE MANTECA DE CACAO POR PROCESO DE INTERESTERIFICACION”, con fecha de publicación junio de 2010

3: “TAG Composition and Solid Fat Content of Palm Oil, Sunflower Oil, and Palm Kernel Olein Blends Before and After Chemical Interesterification”, con fecha de publicación noviembre de 2002

4: “Production of Cocoa Butter-like Fats by the Lipase-Catalyzed Interesterification of Palm Oil and Hydrogenated Soybean Oil”, con fecha de publicación diciembre de 2003

5: Yamada, K., Ibuki, M., McBrayer, T. Cocoa Butter, Cocoa Butter Equivalents and Cocoa Butter Replacers, in Healthful Lipids, editores Akoh, C.C. – Lai, O. AOCS Press con fecha de publicación 2005.

Ref. Expediente N° 14198639

Se advierte que la sociedad recurrente no aporta pruebas documentales que comprueben que para la fecha de la invención, es decir el 09 de marzo de 2012 la materia reclamada era obvia a la luz de las enseñanzas de una pareja documental pública y aunque muchas de las anteriores afirmaciones pueden ser precisas dentro del ámbito de la industria de los aceites y grasas ante la falta de evidencias técnicas ninguna de estas se puede considerar un indicio de la falta de nivel inventivo de la solicitud, puesto que los mismos están definidos como:

“-Agregar etapas conocidas en procesos o colocación de aparatos conocidos, funcionando sin alteración y sin efecto inesperado (yuxtaposición).

- Extrapolación simple y directa de hechos conocidos.

- Cambio de tamaño, forma o proporción, obtenido mediante ensayo pero sin efecto inesperado.

- Intercambio de material por otro análogo conocido.

- Uso de equivalentes técnicos conocidos y selección entre un número de posibilidades conocidas sin ningún efecto inesperado, dado que el resultado obtenido podría ser previsto por la persona normalmente versada en la materia.

- Equivalentes conocidos.

- La simple selección de alternativas igualmente probables.

- Simple reemplazo de una característica técnica por otra, que es obvio para la persona normalmente versada en la materia Por ejemplo: reemplazar el material de una estructura de aluminio por otro material que no aporta una ventaja significativa.

- Simple sustitución de un compuesto, para formar una nueva combinación sinérgica de dos compuestos específicos, en lugar de una combinación sinérgica de dos categorías de compuestos previamente conocida”^[6]. Por lo que sugiere a la sociedad recurrente aportar pruebas documentales públicas antes del 09 de marzo de 2012, que sustenten sus afirmaciones y de esta manera puedan ser consideradas como indicios para la evaluación de nivel inventivo para la solicitud en estudio.

Ahora bien, con relación a su afirmación según la cual *“(…) con la adición del aceite de girasol alto oleico es obvio la disminución de los ácidos grasos saturados en el producto resultante CBS y este método de adicionar a una grasa sólida un aceite líquido es una práctica común de la industria de aceites y grasas para disminuir los ácidos grasos saturados, resultando varias mezclas que hacen parte de formulación para varios productos como los sucedáneos, helados, margarinas, cremas, productos horneados, etc…”* este Despacho encuentra que la que la misma es precisa y que además resulta relevante para la evaluación del requisito de nivel inventivo puesto que corresponde al objeto técnico de la solicitud, por lo que se hace necesario evaluar este indicio de falta de nivel inventivo en la etapa procedimental correspondiente.

4.8. Respecto a los argumentos específicos de la sociedad solicitante.

— *“(…) la presente invención tiene como característica principal un contenido bajo de saturados (35-60%) que resulta novedoso e inventivo frente a un sustituto de manteca de cacao estándar del tipo CBS, que normalmente contiene más del 90% de saturados*

6: Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Disponible en <http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf>.

Ref. Expediente N° 14198639

provenientes de procesos de hidrogenación”

Respecto a la afirmación anterior se advierte que la característica señalada por sí mismo no resulta novedosa ni inventiva, por lo que es necesario que se la materia reclamada se evalué en su conjunto, puesto que en el estado de la técnica para la invención ya se conocían procedimientos para la producción de un sustituto de manteca de cacao por un proceso de interesterificación que se caracterizaba por una mezcla de aceite de coco o de palmiste con aceite de palma y algodón, era sometida de manera consecutiva a las etapas de hidrogenación, interesterificación, post-blanqueo, filtración y deodorización^[7], de manera similar al procedimiento descrito en la solicitud para la elaboración (antes de la etapa de mezcla con la grasa estructura), es decir, el producto intermedio conocido en el estado de la técnica presentaría un contenido de saturados similar o cercano al porcentaje de la solicitud.

— “(...) a la opositora que el apartado citado justamente aclara que la invención protegida por patente se refiere a sustitutos de manteca de cacao (CBSs) y no a equivalentes de cacao (CBEs) que son conocidos por presentar una gran parecido tanto en su composición química (ácidos grasos y triglicéridos) como en su comportamiento térmico con la manteca de cacao”.

Con relación a esta apreciación es oportuno señalar que de acuerdo con la Decisión 486 de 2000 de la CAN en Colombia por medio de patente de invención se protegen únicamente productos y procedimientos, por lo anterior, el uso como sustitutos de manteca de cacao (CBSs) o equivalentes de cacao (CBEs) o equivalentes técnicos de no se puede proteger por medio del sistema de patentes.

— “(...) mi representado aclaró que los rangos citados por la opositora y que son característicos de la invención corresponden a un diseño que genera funcionalidad en textura, brillo y velocidad de cristalización adecuada para la aplicación de recubrimiento y cristalización en los túneles de frío. En este sentido, la definición con tales porcentajes representa una restricción exclusiva del objeto de la materia reclamada, lo cual permite distinguir la invención de composiciones y productos divulgados en el estado de la técnica anterior.”

A propósito a los efectos técnicos atribuidos a la materia reclamada se advierte que ante la existencia de modalidades no funcionales en los capítulos descriptivo y reivindicatorio, el efecto descrito para el conjunto de modalidades reclamada no se puede considerar como sustentado. En el mismo sentido, resulta oportuno señalar que la eliminación de modalidades no funcionales en una solicitud de patente corresponde a una ampliación de la materia inicialmente divulgada.

— “(...) la opositora se limita a realizar afirmaciones y describir de manera superficial el documento citado, pero no presenta argumentos concretos para afectar la patentabilidad de la presente invención puesto que no realiza una comparación de las similitudes y diferencias concretas con las características técnicas de la invención... en el caso de la presente invención, el sucedáneo de manteca de cacao reclamado se encuentra definido por todos sus componentes (ácidos grasos trans, ácidos grasos saturados, ácidos grasos insaturados, grasas hidrogenadas e interesterificadas de aceites vegetales, aceite vegetal monoinsaturado y/o poliinsaturado y estructurante) y sus respectivas proporciones (...)

A partir de una comparación directa del documento proporcionado por la opositora y la materia reclamada, resulta claro que dicho documento no divulga todas y cada una de

7: http://portal.aniamex.com/articulo_230.shtml

Ref. Expediente N° 14198639

las características del sucedáneo de manteca de cacao reclamado (componentes y proporciones), ya que dicho documento se limita a describir una “típica formulación de capa de alta calidad tipo leche usando CBS láurico pero no proporciona la composición del citado CBS láurico”.

(...) La opositora adicionalmente afirma que el producto patentado es conocido y de hecho se fabrica hace por lo menos 16 años, tal como se evidencia en el documento “Especificaciones de aceites desodorizados para uso en mezclas grasas” (ver página 8 del PDF adjunto), documento técnico de la parte opositora, donde se soporta la producción de esta mezcla. Finalmente aclara que en dicho documento aparecen las siglas PO: Aceite de Palma y PK: Aceite de Palmiste.

(...) aclarar que parte importante de la invención y novedad se relacionan con la capacidad de la base grasa de cristalizar con similar velocidad que un CBS de nivel estándar de saturados en un túnel de frío y generar una cubierta de textura adecuada para aplicaciones de recubrimiento de productos panificados. Lo anterior, no se enseña ni divulga en ninguno de los artículos relacionados en la oposición ni en los encontrados dentro del estado de arte estudiado en el momento de la invención”

Sobre los anteriores argumentos se advierte que le asiste razón a la solicitante puesto que la sociedad opositora realiza afirmaciones sin aportar pruebas documentales que comprueben que para la fecha de la invención, es decir el 09 de marzo de 2012 la materia reclamada era obvia a la luz de las enseñanzas de una pareja documental pública.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

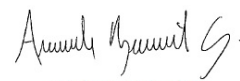
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución 80992 del 14 de diciembre de 2017, por medio de la cual se otorgó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO : Enviar el expediente a la etapa procedimental correspondiente, para que se disponga lo relacionado con la práctica del examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y hacer el correspondiente traslado al solicitante.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad opositora C.I. SIGRA S.A., y a la sociedad solicitante TEAM FOODS COLOMBIA S.A., advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la etapa de revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 27 de enero de 2020



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

2020
por: ANDRES
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2020.01.28
17:06:24 COT
Razón: Validez juridica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.