

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 203120

Ref. Expediente N° NC2017/0010119

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 N° 60388 del 5 de Noviembre de 2019, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “CARTUCHO DE BEBIDA PARA MÁQUINAS DE BEBIDAS Y PROCEDIMIENTO PARA ENSAMBLAR DICHO CARTUCHO DE BEBIDA con fundamento en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que las reivindicaciones 1 a 37 no cumplieron con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 20 de Diciembre de 2019 con el N° NC2019/0014493, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad STARBUCKS CORPORATION, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1 Modificación del capítulo reivindicatorio.

La sociedad recurrente presenta un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 35 reivindicaciones, en el cual se realizaron únicamente las siguientes modificaciones:

- En la nueva reivindicación 1 se le incluyó la materia de la antigua reivindicación 15. De igual manera para la nueva reivindicación 20, la cual contiene las características de la antigua reivindicación 37. Explica que en ambas reivindicaciones se incluyó la característica que: *“en el que el componente de bebida soluble (500) comprende del 2% al 18% del peso total de los componentes de bebida solubles y no solubles (500, 400)”*.
- Las demás reivindicaciones solo fueron reenumeradas en correspondencia con las modificaciones realizadas.

2.2 Cumplimiento del requisito de nivel inventivo.

2.2.1 Reivindicación independiente 1.

La sociedad recurrente menciona su desacuerdo frente a que la reivindicación 1 es rechazada por falta de nivel inventivo a la luz de las enseñanzas de los documentos D2 (US 2012/0070542) y D4 (US 2005/0158426).

De lo anterior, explica que la nueva reivindicación independiente es inventiva, ya que la combinación de los documentos D2 y D4 no describe o sugiere que **“en el que el componente de bebida soluble (500) comprende del 2% al 18% del peso total de los componentes de bebida solubles y no solubles (500, 400) dentro del cartucho (100, 200)”**, es más, aclara que el Despacho no hizo ningún análisis de rechazo de la antigua reivindicación 15, la cual contenía las características antes resaltadas.



Ref. Expediente N° NC2017/0010119

Complementario a lo anterior, explica que en la opinión escrita el Despacho reconoce que el documento “... ***D2 no revela un componente de bebida no soluble, D2 no puede revelar que ‘el componente de bebida soluble (500) comprende del 2 al 18% del peso total de los componentes de bebida solubles y no solubles (500, 400) dentro del cartucho (100, 200)’.***

*Tampoco el Despacho en su opinión escrita puede concluir que **D4** compense esta diferencia.”*

Respecto al documento D4, la sociedad recurrente menciona que este divulga el contenido de la capsula se basa en 4.5 g de café molido hasta 390 micrones y 2 g de café soluble, por lo que según dicho ejemplo, el porcentaje del peso total de café soluble “(...) ***es mucho mayor que el 18% del peso total de los componentes de bebidas saludables y no saludables. Por lo tanto, no se puede establecer que de la combinación de D2 y D4 se derive o se aprenda...***” la materia tal y como ahora se reclama.

De igual manera, la sociedad recurrente explica que la opinión escrita hace mención a que el documento D4 anticipa la característica de: “*el proporcionar al cartucho una relación másica específica entre componentes*”, al divulgar que “*el polvo soluble en agua que comprende café está en una cantidad preestablecida para proporcionar entre 10% y 40% del total de sólidos en la bebida final*”. De lo anterior, resalta que dicha parte citada hace referencia al porcentaje total de sólidos de café en la bebida final, “(...) ***no a ningún porcentaje del componente de bebida soluble del peso total de los componentes de bebida soluble y no soluble.***”

Por lo tanto, considera que la persona experta en la materia no encontraría motivación para reducir significativamente la cantidad de café soluble divulgada en D4 porque “(...) ***la proporción de ingredientes es importante para mantener la presión de extracción y formar espuma.***”, dejando claro que el problema que busca resolver el documento D4 es “(...) *que los paquetes en porciones de polvo soluble no proporcionan una bebida con una concentración de sólidos suficiente y una espuma decente.*”

Lo anterior es reconocido por el Despacho en la resolución recurrida, al establecer que “*El efecto asociado al incluir los componentes de bebida no solubles y solubles en capas es que ayuda a proporcionar el cartucho con una relación másica determinada entre componentes y evita problemas con la mezcla de componentes a diferentes densidades antes de insertarlos al cartucho.*”, por lo que de las enseñanzas del documento D4, el experto en la materia se habría motivado a proporcionar “(...) ***una mayor proporción de ingrediente soluble (es decir, más del 18% del peso total de componentes de bebidas solubles y no solubles) para mantener una presión suficiente.***

*La proporción de ingrediente soluble en D4 es comprensiblemente más alta que la reivindicada en la presente solicitud porque **D4 se esfuerza por resolver un problema diferente que la presente aplicación.***”

Por lo que resalta que el problema técnico al que se enfrentaron los inventores de la presente solicitud fue que “(...) ***un cartucho puede no proporcionar suficiente espacio para acomodar la cantidad recomendada de componente de bebida no soluble para dispensar una bebida de un cierto volumen desde una máquina de bebidas.***”, y para resolver dicho problema técnico, los inventores “(...) ***agregaron un cierto porcentaje de componente de bebida soluble al cartucho, que es el recogido en la nueva reivindicación 1 y como se describe en la solicitud presentada originalmente.***

Ref. Expediente N° NC2017/0010119

En consecuencia, las nuevas reivindicaciones de Procedimiento son patentables sobre la combinación de D2 y D4.”

2.2.2 Reivindicación independiente 20.

Ahora bien, respecto a la reivindicación independiente 20, la cual fue rechazada por falta de nivel inventivo esto bajo las enseñanzas de los documentos D3 (US2014/0141128) y D4 (US2005/0158426), explica que la nueva reivindicación 19 incluye las características de las antiguas reivindicaciones 20 y 37, la cual incluye las mismas características sobre el porcentaje del peso de componentes de bebida según la reivindicación 1. Explica que *“La combinación de D3 y D4 no describe ni da ninguna pista de la característica enfatizada arriba, recogida en la nueva reivindicación n°19 (...) En la opinión del Despacho no se proporciona ningún argumento/análisis para el rechazo de la antigua reivindicación 37 que recogía la característica arriba resaltada.”*, particularmente, explica que el documento D3 no revela nada sobre la proporción del componente de bebida soluble.

Y en cuanto al documento D4, reitera que este divulga proporciones mayores de ingrediente soluble que el valor reclamado, es decir, mayor que el 18% de peso total de los componentes de bebidas solubles y no solubles. *“Por tanto, una persona experta en la materia no estaría motivada para reducir significativamente la cantidad de café soluble descrita en D4, porque la proporción de ingredientes es importante para mantener la presión de extracción y formar espuma.*

En consecuencia, las nuevas reivindicaciones de Procedimiento son patentables sobre la combinación de D3 y D4.”

TERCERO: Que para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderán *“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. De la revisión del procedimiento adelantado en este caso se advierte lo siguiente:

3.1 Objeto, alcance y actuación administrativa.

La solicitud de patente tramitada en el presente caso corresponde un cartucho sellado que contiene un componente de bebida soluble y componente de una bebida insoluble de tal forma que se incremente el sabor por unidad de volumen dentro del cartucho, comparado con un cartucho que incluye un solo componente no soluble.

Por lo anterior, la solicitud recurrente reclamó, en su último capítulo reivindicatorio allegado junto al memorial del recurso, de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 8, Un cartucho (100, 200) de bebida para máquinas de bebidas de un solo servicio, incluyendo el cartucho: *“preparar (710) un vaso para el ensamblaje; llenar (720, 730, 820, 830) el vaso con un componente de bebida (300) suelto de múltiples capas que incluye un componente de bebida soluble (500) y un componente de bebida no soluble (400), usando un sistema de llenado que contiene una tolva llena con el componente de bebida soluble (500) o con el componente de bebida no soluble (400), en*

Ref. Expediente N° NC2017/0010119

el que el componente de bebida soluble (500) y el componente de bebida no soluble (400) son componentes solubles y no solubles de un mismo tipo de bebida, y en el que el componente de bebida soluble (500) comprende del 2 % al 18 % del peso total de los componentes de bebida solubles y no solubles (500, 400); y sellar (740, 840) el componente de bebida (300) dentro del vaso uniendo una tapa (760, 860) con el vaso.”

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° NC2016/0010119, requerida en una oportunidad durante la etapa de examen de patentabilidad, a través del Oficio N° 2342 del 9 de abril de 2019. En dicha oportunidad se le comunicó a la sociedad solicitante sobre la falta de claridad de los términos utilizados para caracterizar la materia reivindicada ya que incluye términos generales, términos imprecisos o relativos, presentan resultados a alcanzar y falta de concisión.

Por otro lado, se indicó que en el estado de la técnica se encontraban documentos a partir de los cuales era posible anticipar tanto el cartucho de bebida para máquinas como el método para elaborarla, esto frente a las enseñanzas de los documentos D1 – US 2012/0058226, D2 – US 2012/0070542 –, D3 – US 2014/0141128, D4 – US2005/0158426, de la modalidad prevista en el capítulo reivindicatorio incluido en el radicado bajo el N° NC2017/0010119 del 12 de febrero de 2018.

Frente a las objeciones formuladas por el Despacho, la sociedad solicitante presentó un nuevo capítulo reivindicatorio con el radicado bajo el N° NC2017/0010119 del 22 de agosto de 2019, conformado por 37 reivindicaciones. No obstante, se concluyó que no se encontraban superados los impedimentos para la concesión, por lo que mediante la Resolución N° 60388 del 18 de noviembre de 2019, el Despacho decidió denegar las reivindicaciones 1 a 37, al establecer que no cumplieron con el requisito establecido en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por no tener altura inventiva.

3.2 Modificación del capítulo reivindicatorio.

Respecto a la presentación de modificación al capítulo reivindicatorio, allegada junto al memorial del recurso, es del caso señalar que el artículo 34 de la Decisión 486 establece las condiciones para la aceptación de modificaciones durante el trámite en los siguientes términos:

“El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial”.

En el presente caso este Despacho encuentra que el nuevo capítulo reivindicatorio allegado bajo el radicado N° NC2019/0014491 del 20 de diciembre de 2019, el cual está conformado por dos (2) reivindicaciones independientes comprendidas en las categorías de producto (un cartucho) y procedimiento. Comprendido por 35 reivindicaciones, en las cuales se presenta las siguientes modificaciones:

- En las nuevas reivindicaciones 1 y 19 se incluyó la materia de las antiguas reivindicaciones 15 y 37, es decir: se incluyó la característica que: *“en el que el componente de bebida soluble (500) comprende del 2% al 18% del peso total de los componentes de bebida solubles y no solubles (500, 400)”*.
- Las demás reivindicaciones solo fueron reenumeradas en correspondencia con las modificaciones realizadas.

Ref. Expediente N° NC2017/0010119

En consecuencia, este Despacho encuentra que la modificación presentada se ajusta a las prescripciones del artículo 34 de la Decisión 486 en la medida que no amplía la divulgación comprendida en la solicitud inicial. De igual manera, es pertinente señalar que al verificar el Sistema de Información de Propiedad Industrial (SIPI), se confirma el pago de la tasa correspondiente por la modificación voluntaria que se presenta con el recibo N° 19109087, por lo tanto el capítulo reivindicatorio se acepta para estudio.

3.3 Cumplimiento del requisito de nivel inventivo.

3.3.1 Reivindicación independiente 1.

Respecto al análisis de nivel inventivo de la invención reclamada en la nueva reivindicación independiente 1, la sociedad recurrente considera que es inventiva a la luz de los documentos D2 y D4 ya que ninguno describe o sugiere la característica ahora incluida: *“en el que el componente de bebida soluble (500) comprende del 2% al 18% del peso total de los componentes de bebida solubles y no solubles (500, 400) dentro del cartucho (100, 200)”*. Por tanto, es necesario evaluar cada una de las anterioridades para definir si los argumentos son correctos.

El documento D2 divulga un cartucho de bebida de un solo uso para usar en cafetera, el cual este configurado de tal manera que se mejore la disolución de algunos de los componentes instantáneos de la bebida en el líquido y aumentar la probabilidad de que la bebida se produzca con características particulares de perfil de sabor, intensidad, color (Párr.007). Dicho cartucho cual incluye un componente de bebida instantánea que comprende café micro molido (Párr.0015, 0031), y en algunas realizaciones el componente de bebida instantánea (328) incluye una combinación de extracto de café seco y café micro molido (Párr.0037), sin embargo, dicho documento no divulga específicamente que el componente de bebida se encuentre en múltiples capas en el cartucho, ni tampoco divulga que el componente soluble se encuentre entre el 2 y el 18% del peso total de los componentes de bebida solubles y no solubles. Como consecuencia, la materia reclamada es nueva frente a las enseñanzas del documento D2.

Ahora bien, respecto al documento complementario D4, es importante mencionar que divulga paquetes de bebidas para preparar una bebida en un dispositivo de extracción, en donde la carga comprende material insoluble en agua adaptado para mantener la presión de extracción por encima de la presión creada por la resistencia única de las superficies internas del paquete (resumen), con lo cual es claro que pertenece al mismo campo técnico de la invención.

Frente a los argumentos de la sociedad recurrente en cuanto a que la cantidad de producto soluble dentro de la capsula divulgada en el documento D4 es superior al reclamado, este Despacho encuentra que le asiste razón, toda vez que D4 divulga en el ejemplo que el contenido de la capsula se basa en 4.5 g de café molido hasta 390 micrones y 2 g de café soluble, esto quiere decir que el porcentaje de café soluble en el total del peso del café se encuentra por encima del 30%. Como consecuencia, dicha característica no se encuentra divulgada o sugerida en los documentos trasladados.

De igual manera, es correcto que si bien en la opinión escrita se indicó que el documento D4 anticipa la característica relacionada con la concentración de café soluble en el total del componente, la cita referida no corresponde a la materia reclamada, es decir, el documento D4 divulga que el polvo soluble en agua que comprende café, está en una cantidad preestablecida para proporcionar entre 10% y 40% del total de sólidos en la bebida final, por tanto, no sugiere el porcentaje del componente de bebida soluble del peso total de los componentes de bebida soluble y no soluble. De lo anterior, es claro que

Ref. Expediente N° NC2017/0010119

el documento D4 no motivaría al técnico medio para derivar de manera obvia el rango de solidos solubles en el total de sólidos en el cartucho reclamado.

De igual manera, si bien el análisis anterior sugiere que los documentos en combinación no anticipan la materia reclamada, es importante revisar nuevamente el efecto técnico sorprendente y/o inesperado, asociado a las diferencias encontradas entre la invención reclamada y el documento D2. La sociedad recurrente menciona que en la resolución recurrida se reconoció un efecto asociado a las capas de los componentes de bebida no solubles, y solubles, sin embargo, una vez analizada la información obrante en el documento de solicitud de patente, no se encuentra sustento técnico que le permita dar peso a tal afirmación.

Así las cosas, este Despacho advierte que existió un error al momento de evaluar dicho efecto, toda vez que no existe información técnica que así lo soporte, es decir, en la descripción no existen pruebas técnicas que demuestren que la distribución en capas de los componentes solubles y no solubles presente un efecto técnico cualicuantitativo superior a lo conocido en el estado de la técnica, por tanto, a pesar de tratarse de una diferencia, no era posible atribuirle un efecto técnico a ésta.

De igual manera, es importante precisar que en el trámite administrativo, particularmente en el examen de patentabilidad, se objetó la reivindicación 15 por carecer de altura inventiva y en dicho análisis se concluyó que dicha diferencia no presenta un efecto técnico ya que el documento D4 proporciona “... *un cartucho que contiene mezclas de componentes solubles y no solubles para un solo servicio de bebida*.”, sin embargo, es pertinente aclarar que al igual que en el caso de las capas, la recurrente no presentó durante el trámite administrativo información técnica que demuestre que la selección del componente de bebida soluble entre el 2 y el 18% del peso total de los componentes, presente un efecto técnico cualicuantitativo superior a lo ya conocido en el estado de la técnica. Como consecuencia, este despacho advierte que es necesario evaluar nuevamente el requisito de nivel inventivo y replantear el efecto técnico bajo la premisa de que tanto las capas como el porcentaje del componente de bebida soluble son una diferencia sin efecto técnico probado.

3.3.2 Reivindicación independiente 19.

Frente a las objeciones de la reivindicación 19, este Despacho encuentra que al presentar las mismas características distintivas con el estado de la técnica que la reivindicación 1, la conclusión es la misma, es decir, que la materia reclamada no es anticipada a partir de la combinación de las enseñanzas de los documentos D3 (US2014/0141128) y D4 (US2005/0158426), ya que ninguno de los documentos anticipa la característica relacionada con la selección del porcentaje de componente soluble en el total de componentes sólidos. Sin embargo, también se advierte que dicha diferencia no presenta un efecto técnico sorprendente al no existir pruebas técnicas que así lo demuestren. Por lo que es indispensable realizar un nuevo análisis de nivel inventivo a la materia reclamada en la reivindicación 19.

Por otro lado, es importante mencionar que si bien en la resolución recurrida no se realizó un análisis de la materia contenida en las reivindicaciones 15 y 37, en el examen de patentabilidad se objetó dichas reivindicaciones por carecer de nivel inventivo, con lo cual es claro que este Despacho proporcionó argumentos para el rechazo de las antiguas reivindicaciones 15 y 37 que recogía la característica incluida en las nuevas reivindicaciones 1 y 19.

Ref. Expediente N° NC2017/0010119

Finalmente, con base en lo expuesto en los párrafos anteriores, este Despacho encuentra que resulta necesario evaluar nuevamente el cumplimiento del requisito de nivel inventivo previsto en el artículo 18 de la Decisión 486 con el fin de dar estricto cumplimiento a lo ordenado en el artículo 14 de dicha normativa andina, motivo por el cual considera que es necesario examinar si la materia reclamada puede ser objeto de patente, o sea si cumple con los requisitos previstos en el artículo 14 de la Decisión 486, a saber: (i) novedad, (ii) nivel inventivo y (iii) susceptibilidad de aplicación industrial frente a documentos del estado de la técnica¹, así como corroborar que la materia no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención, como los casos que no son considerados una invención y aquello que no es patentable.

Lo anterior, en aras de una apropiada valoración de los documentos obrantes en el estado del arte y una consecuente adecuada motivación del acto administrativo que resuelva sobre la presente solicitud con el propósito de asegurar la efectividad de las garantías que se derivan del principio constitucional del debido proceso.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

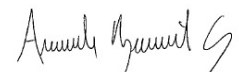
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución 60388 del 5 de Noviembre de 2019, por medio de la cual se concedió parcialmente una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Regresar 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.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a STARBUCKS CORPORATION., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la etapa de revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 4 de mayo de 2020



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRES
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2020.05.04
23:04:56 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

¹¹Ver por ejemplo: US20140370181; MX2013004369.

