

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 21037

Ref. Expediente N° NC2017/0007971

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 conferidas en el numeral 26
del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 31706 del 30 de julio de 2019, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “NANOPARTICULAS DE ACEITE VEGETAL Y PROTEÍNAS MICROENCAPSULADAS EN POLVO”, con fundamento en los artículos 28, 30 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con los requisitos de sustento descriptivo, concisión y nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 12 de septiembre de 2019 con el No. NC2019/0009873, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad ALSEC ALIMENTOS SECOS S.A.S., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1. Modificaciones presentadas

Al respecto, la recurrente anuncia que presenta un capítulo reivindicatorio de 3 reivindicaciones, y que éstas “(...) *no amplían de manera alguna la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de presentar la invención de forma más clara. Se adjunta recibo por tasa de modificación (...)*”

2.2. Claridad de las reivindicaciones

En este punto, la recurrente informa que “(...) *la nueva reivindicación independiente 1 define con mayor claridad las nanopartículas, al incorporar las anteriores reivindicaciones 2, 3, 4, 6, 7, 9 y 10 con lo cual la nueva reivindicación 1 restringe el alcance de la invención haciendo una generalización razonable de las modalidades para las cuales aplica la presente solicitud de patente. En este sentido, el solicitante respetuosamente desea manifestar a esa Superintendencia que la nueva reivindicación independiente 1 contiene una pluralidad de limitaciones que permiten obtener nanopartículas que comprenden aceite vegetal incluyendo proteína en la misma nanopartícula y que son diferentes a las similares existentes en el arte previo, y que, además, dichas nanopartículas se ajustan a las disposiciones del artículo 30 con relación a la claridad (...)*”

2.3. Sustento descriptivo

La recurrente afirma que se hizo una indebida interpretación del artículo 28 de la Decisión 486 y que “(...) *una persona del oficio normalmente versada en la técnica como por ejemplo, para este caso, lo es un químico, un ingeniero de alimentos o un químico farmacéutico con conocimientos en microencapsulación, nanotecnología y procesos de spray-dry; tiene conocimiento acerca de distintas formas de preparación de una formulación de esta naturaleza, de tal forma que, dicha persona podría llevar a cabo la presente invención a pesar de que no haya ejemplos dentro de la memoria descriptiva.*”

Página 1 de 5

Ref. Expediente N° NC2017/0007971

2.4. Del examen de Nivel Inventivo

2.4.1. Documento D1

En este punto, la recurrente afirma que “(...) el proceso protegido en dicho documento D1 proporciona nanopartículas en donde la pared encapsulante es la que contiene proteína, y no como parte integral de la nanopartícula como así se expone en la descripción detallada de la presente invención, es decir, nanopartículas que comprenden aceite vegetal incluyendo proteínas en la misma nanopartícula, por lo que es evidente que la presente invención no fue comprendida por el señor examinador. Es más, una persona medianamente versada en la materia técnica no habría encontrado evidente las nanopartículas reclamadas en la presente invención a la luz del documento D1 ya que, como se indica anteriormente, las nanopartículas allí obtenidas en D1 son nanopartículas de aceite (lipofílicas) con una pared encapsulante que podría tener proteínas como componente de dicha pared seleccionadas de una lista de varios componentes y no como parte fundamental y constituyente de la nanopartícula como se indica en la presente invención.”

2.4.2. Documento D2

Al respecto, la recurrente dice que “(...) D2 (Alla Nesterenko y colaboradores) enseña que “Las proteínas extraídas de productos derivados de animales (proteínas de suero, gelatina, caseína) y de vegetales (proteínas de soya, proteínas de guisante, proteínas de cereales) son ampliamente utilizados para la encapsulación de sustancias activas. Estos polímeros naturales presentan varias ventajas: biocompatibilidad, biodegradabilidad, buenas propiedades anfífilas y funcionales como la solubilidad en agua, y capacidad emulsionante y espumante. El uso de proteínas vegetales como materiales formadores de paredes en microencapsulación, refleja la tendencia actual "verde" en la industria farmacéutica, cosmética e industrias alimentarias. En aplicaciones alimentarias, se sabe que las proteínas vegetales son menos alergénicas en comparación a proteínas derivadas de animales (Jenkins et al., 2007; Li et al., 2012)”. (Traducción nuestra y énfasis fuera de texto). Por lo tanto, dicha persona medianamente versada en la materia se habría encontrado motivada a continuar con la inclusión de proteína, principalmente vegetal para el proceso de encapsulación y para la formación de paredes de microencapsulación, con lo cual se alejaría del objetivo de la presente solicitud que son nanopartículas de aceite vegetal y proteína microencapsuladas en polvo, en donde las nanopartículas comprenden aceite vegetal incluyendo proteínas en la misma nanopartícula.”

2.4.3. Análisis efectuado

En este punto afirma que se hizo un estudio retrospectivo de la invención y que usaron “(...) una patente (D1) previamente concedida al solicitante que está relacionada con un proceso de obtención de nanopartículas y un artículo (D2) que enseña la aplicación de proteínas vegetales, especialmente proteína de soya para el proceso de microencapsulación sin que se haya demostrado en la argumentación del examinador cómo una persona medianamente versada en la materia habría combinado estas dos anterioridades para llegar de manera evidente a la presente invención.”

Adicionalmente concluye que “(...) para una persona versada en la materia no habría sido obvia la combinación de un documento como D1 y D2 que no hacen mención alguna a nanopartículas de aceite vegetal y proteína microencapsuladas en polvo. Por lo tanto, las presentes reivindicaciones 1 a 3 cumplen con el requisito de nivel inventivo establecido en el Artículo 18 de la Decisión 486/00.”

2.5. Sobre el efecto técnico

Ref. Expediente N° NC2017/0007971

La recurrente presenta una serie de tablas, argumentando que hay una reducción en el contenido de grasa total cuando se utiliza la composición de la invención (tablas 2 a 6) y que se generan productos con texturas más suaves y menos adhesivas al paladar (tabla 7), concluyendo que “(...) es claro que las nanopartículas que comprenden aceite vegetal incluyendo proteínas en la misma nanopartícula como se enseña en la presente invención tienen efectos sorprendentes en los productos alimenticios en los cuales participa, lo cual no habría sido tampoco susceptible de ser derivado de manera evidente por una persona medianamente versada en la materia a partir de las enseñanzas de los documentos D1 y D2, por lo que es claro que existe nivel inventivo en la presente solicitud..”

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”.

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

3.1. Modificaciones presentadas

En este punto se aclara que las nuevas reivindicaciones 1 a 3, no implican una ampliación de la materia inicialmente presentada, de acuerdo con el Art. 34 de la Decisión 486/00,

Adicionalmente, la recurrente presenta pago por las modificaciones voluntarias que realiza, mediante recibo No. 1977544 del 12 de septiembre de 2019.

3.2. Claridad de las reivindicaciones

Se le aclara a la recurrente que, a pesar de las modificaciones presentadas, las reivindicaciones no son concisas, veamos:

- La proporción del aceite vegetal es muy amplia y los posibles aceites son 20, por lo tanto al combinar 85 posibles porcentajes de aceite con 20 diferentes tipos de aceites, da por resultado 1700 posibilidades
- Lo mismo ocurre para el caso de la proteína, ya incluye 80 posibles porcentajes, que junto con 15 posibles proteínas a utilizar, produce 1200 posibilidades.

Por lo tanto, al solo poner en consideración dos de los seis componentes de la materia reclamada, se pretenden proteger al menos 2 millones de posibles composiciones, lo cual una persona versada en la materia no está en capacidad de ponderarlas todas, lo que es indicio de una falta de claridad de la composición, de acuerdo con el art. 30 de la Decisión 486 de 2000.

3.3. Sustento descriptivo

Al respecto, se insiste que la descripción no es suficiente para que una persona medianamente versada en la materia esté en capacidad de reproducir la invención reclamada, puesto que al leer el capítulo descriptivo de la solicitud se ve que solamente se describen los posibles componentes de las nanopartículas, sus posibles proporciones y aplicaciones, sin que se pongan, al menos, las condiciones de fabricación de las nanopartículas, los aparatos utilizados, las condiciones de fabricación o las operaciones unitarias realizadas, por lo que sería imposible para que un técnico en alimentos o en química, llegar de forma inequívoca a la materia que se pretende patentar, poniendo en duda si el producto que se reclama haya sido realmente fabricado.

Ref. Expediente N° NC2017/0007971

En conclusión, se reitera que la materia denegada no tiene el sustento descriptivo suficiente para cumplir lo establecido en el Art. 28 de la Decisión 486.

3.4. Examen de Nivel Inventivo

3.4.1. Documento D1

En este punto, se aclara que la anterioridad D1 (CO14279296) ya revelaba partículas entre 1-500 nanómetros que contienen un aceite alimentario envuelto en una proteína del tipo gelatina, caseína o láctea y portadores adicionales, a los cuales, ya secas (polvo) se pueden adicionar a composiciones alimenticias (descripción), entonces la diferencia que se encuentra es el rango de los componentes utilizados y dicha diferencia no le confiere un efecto mejorado o sorprendente, ya que la anterioridad D1 ya enseñaba que sus partículas son adecuadas para ser utilizadas en la industria alimenticia (descripción). Entonces, la persona normalmente versada en la materia en búsqueda de composiciones alternativas a las enseñadas en D1, buscaría las proporciones reclamadas, con la expectativa de obtener la materia reclamada y que la fuese adecuada para la industria alimenticia, afectando el nivel inventivo de la presente solicitud.

Por lo tanto, la anterioridad D1 sugiere los elementos esenciales de la composición reclamada y su mezcla dentro de composiciones alimenticias.

3.4.2. Documento D2

En este punto, se aclara que la relevancia del documento D2 (*Nesterenko*) se basa en sugerir la presencia de proteínas vegetales en los procesos de microencapsulación de aceites (tabla 1 y 6), así como su utilidad en la industria de los alimentos (pág. 470). Por lo tanto, la persona versada en la materia, tomaría estas enseñanzas para aplicarlas sobre la composición de D1 para llegar a la materia reclamada y que ésta tuviese una utilidad en la industria alimenticia.

3.4.3. Análisis efectuado

Al respecto, es claro que, antes de la fecha de presentación de la solicitud, ya existían las enseñanzas de encapsular proteínas y grasas en un tamaño entre 1-500 nm para luego ser secadas y formar un polvo adecuado para la industria alimentaria (D1), así como la sugerencia de microencapsular proteínas vegetales y aceites, así como su potencial uso en la industria farmacéutica y alimenticia (D2), razón por la cual sería obvio combinar las enseñanzas de dichos documentos para llegar a la materia reclamada de manera obvia, afectando el nivel inventivo de la solicitud.

En conclusión, no es cierto que se haya realizado un análisis retrospectivo de la materia denegada.

3.5. Del efecto técnico

De la lectura de la descripción y, especialmente de los ejemplos, se tiene que los ejemplos se centran en la utilización posterior de las partículas de la invención, observándose que:

- En el ejemplo 1 se explica las ventajas de la incorporación del producto en actividades de panificación, pero no queda claro, cómo se obtiene el producto que se prueba y tampoco el tipo de proteína y grasa utilizada y, por lo tanto, no sería relevante para demostrar el efecto de la materia que se reivindica.
- En el ejemplo 2 se dice que mejora la sensación cremosa y humectante, pero no se explica cómo se hizo o si fue incorporado a algún excipiente dermatológico, por lo que el efecto no sería representativo para la materia reclamada

Ref. Expediente N° NC2017/0007971

- En las tablas 2 a 6, adjuntadas por la recurrente, se evalúa la inclusión del producto *Easy Gras P*, que contiene 80% aceite, 5% de proteína, 10% de carbohidratos, así como emulsificantes y estabilizantes, pero dicho producto no explica cómo fue hecho, qué clase específica de proteínas y aceites fueron usados, además incluye carbohidratos de origen no revelado. Es decir, no se puede atribuir un efecto a una composición a la cual no se sabe a ciencia cierta sus componentes y forma de ser fabricada. Se recuerda que una composición debe ser caracterizada por sus componentes específicos y la proporción de los mismos, que es lo que proporciona el efecto técnico reclamado, cosa que no ocurre en el presente caso.

De lo anterior, se desprende el hecho de que no hay evidencia técnica confiable que sea indicio de un efecto técnico real atribuible a la diferencia encontrada y mucho menos si se tiene en cuenta que la materia reclamada no es concisa y no hay forma para que se pueda reproducir la invención a partir de lo plasmado en la descripción.

En conclusión, ante la ausencia de un efecto técnico, la composición reclamada es una alternativa obvia de lo encontrado en el estado de la técnica.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de nivel inventivo y, en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

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

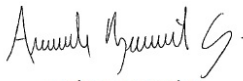
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 31706 del 30 de julio de 2019, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad ALSEC ALIMENTOS SECOS S.A.S., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 18 de mayo de 2020



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2020.05.18
12:02:22 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.