

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 56715

Ref. Expediente N° NC2018/0008698

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. 30479 del 20 de mayo de 2021, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “SAL FORTIFICADA CON ÁCIDOS GRASOS SOBREPASANTES, SABORIZADA, AROMATIZADA, VITAMINADA, GRANULADA O PELETIZADA PARA CONSUMO ANIMAL”, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 18 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo y presentó errores en cuanto a la claridad de la materia reclamada.

SEGUNDO: Que, mediante escrito radicado en esta Entidad el 6 de julio de 2021 con el No. NC2021/0008907, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad SALVIT S.A.S., por conducto de apoderado, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1. Capítulo reivindicatorio modificado

La sociedad recurrente presenta, junto con el escrito del recurso, un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de siete (7) reivindicaciones, y anuncia que reemplaza completamente el capítulo presentado el 5 de febrero de 2021 y que dichas reivindicaciones no implican una ampliación de la materia presentada inicialmente.

Adicionalmente, manifiesta la recurrente que “las nuevas Reivindicaciones *están enfocadas en reclamar un granulado recubierto para consumo animal que comprende un núcleo vitamínico, ácidos grasos sobrepasantes, sales minerales, saborizantes y aromatizantes, así como un proceso para preparar dicho granulado recubierto.*” -Subraya del texto original-.

De igual forma, asegura que el soporte y sustento del nuevo capítulo reivindicatorio modificado se encuentra en la descripción detallada y en la figuras, por lo que asevera que las reivindicaciones de dicho capítulo “...*son claras, concisas y están enteramente sustentadas por la descripción, cumpliendo así con lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.*” -Subraya del texto original-.

2.2. De la claridad de las reivindicaciones 6 y 7

Sobre las objeciones formuladas a las reivindicaciones en virtud de lo dispuesto en el artículo 30 de la Decisión 486, la recurrente indica que *“(...) se entiende por el contenido de las reivindicaciones 6 y 7 que el intervalo del fósforo definido en la reivindicación independiente 5 ya no sería de 10 al 20% en peso, sino específicamente de una proporción del 7 % y 4% en peso, respectivamente. Entonces, no se entiende la*

Ref. Expediente N° NC2018/0008698

afirmación sobre la falta de claridad de las reivindicaciones 6 y 7, estas son claras, concisas y definen sin ambigüedad este componente.”

Adicionalmente, frente a la objeción hecha a la reivindicación 8, argumenta que *“la reivindicación no deja duda sobre la categoría a la que pertenece, es una reivindicación de proceso o método (reivindicación independiente), sus etapas están claramente definidas y delimitadas, en dichas etapas se incluyen las diferentes tareas a realizar, pero además el método de preparación de la composición de la sal enriquecida se refiere a la sal definida en la reivindicación independiente 1, sobre ello no hay duda pues los componentes mencionados en este procedimiento son ácidos grasos omega 3, 6 y y las vitaminas A, D, E y complejo B. Así las cosas, queda desvirtuada la afirmación realizada sobre la claridad de la reivindicación 8, esta es clara, concisa y define sin ambigüedad el proceso de obtención de la sal reclamada en la reivindicación 1.”*

2.3. Del nivel inventivo de la solicitud

2.3.1. Respecto de las reivindicaciones 1 a 4 y sus diferencias con el arte previo

Sobre las objeciones formuladas por la Oficina con base en los documentos D1 y D2, dice la recurrente que *“tal como indica la Examinadora, el documento D1 se refiere simplemente a composiciones minerales, mientras que nuestra invención específicamente está dirigida a composiciones enriquecidas, es una diferencia importante y fundamental en las características técnicas de la invención.”*

Agrega que *“igualmente, la Examinadora considera que el documento D1 es el estado de la técnica más cercano al objeto de la reivindicación 5, pero todo su análisis lo enfoca hacia la formulación de las reivindicaciones 1 a 4, sin realizar una comparación o análisis respecto a la composición enriquecida definida en las reivindicaciones 5 a 7, sin tener en cuenta que la materia reclamada en la reivindicación independiente 5 tiene componentes diferentes a la materia reclamada en la reivindicación independiente 1.”*

De igual forma, cuestiona el análisis y comparación realizados en la Tabla 1, ya que *“dejaron por fuera de dicha comparación componentes y características esenciales de la composición de sal enriquecida”. Además, indica que ninguna de las anterioridades revela la presencia de vitamina E, ácidos omega 3, 6 y 9, así como los saborizantes y aromatizantes. Termina diciendo que tampoco enseñan los valores específicos de las vitaminas. Por lo cual, considera “desvirtuada la comparación realizada en la tabla 1, y encontrando tantas diferencias de nuestra sal enriquecida reclamada en la reivindicación 1 con la composición revelada en D1, resulta innecesario realizar un análisis adicional...”*

Adicionalmente, concluye afirmando que *“el documento D1 no revela la totalidad de los componentes de nuestra sal enriquecida... Existen más de 6 diferencias entre nuestra composición (reivindicación 1) y la composición revelada en D1....No se realizó (...) una comparación con el contenido de las reivindicaciones dependientes 2 a 4 que se refieren al contenido adicional de fosfato bicalcico, sulfato de zinc, sulfato de cobre, yoduro de potasio, carbonato de cobalto, óxido de magnesio, carbonato de calcio, azufre, melaza, cloruro de sodio, aceite de linaza o de palma y vitaminas para consumo animal en una proporción que va del 1 al 10%. Al revisar nuevamente, en ningún aparte de los documentos D1 y D2 se mencionan estos componentes, se concluye entonces que al no revelar estos componentes **existen más de 19 diferencias con los mencionados documentos D1 y D2.**”* -Subraya y negrilla del texto original.-

2.3.2. Respecto de las reivindicaciones 5 a 7 y sus diferencias con el arte previo

Ref. Expediente N° NC2018/0008698

La recurrente insiste que “(...) en ninguna parte del documento D1 existen antecedentes de los que se pueda desprender alguna enseñanza que permita obtener una formulación como la reclamada en la reivindicación independiente 5, así que no encontramos explicación del citar textos de un documento que en nada se asemejan al objeto de la invención, nuevamente las afirmaciones realizadas son “erróneas” y sin sentido.”

Concluye al respecto que “teniendo en cuenta que se demostró que el documento D1 no afecta el requisito de altura inventiva de la composición de sal enriquecida de la reivindicación 5, resulta innecesario y redundante realizar un análisis sobre el texto citado del documento D2.”

2.3.3. En cuanto al método de la reivindicación 8

Sobre las objeciones hechas por la Oficina con respecto a la patentabilidad de la reivindicación independiente 8, el recurrente señala que D1 “(...) en ningún momento se refiere ni hace alusión a las etapas concretas del proceso de preparación de la composición de una sal enriquecida. Específicamente D1 no revela una etapa como la etapa b de llenar la mezcladora y mezclar la sal y los minerales, tampoco se revela en dicho documento una etapa como la etapa g de recubrir hasta obtener un granulado de 3 milímetros de capa de grasa. Al revisar con detalle el contenido del documento D1, en especial las reivindicaciones 43 y 45, y los párrafos 0052 y 0053, no encontramos una etapa o tarea específica que se refiera o asimile a ‘recubrir hasta obtener un granulado de 3 milímetros de capa de grasa’, no hay en D1 algo similar, luego no se puede afirmar que las etapas son iguales cuando en el método de obtención de D1 ni siquiera se habla de un granulado y una capa de grasa de un espesor de 3 mm, entonces como en todos los casos anteriores el supuesto “análisis” es erróneo, entonces sin ambigüedad afirmamos que el proceso de preparación de sal enriquecida de la reivindicación 8 cumple con el requisito de altura inventiva a la luz del documento D1.”-Subraya del texto original-

De igual forma, argumenta que “...afirma la examinadora que la única diferencia del método de nuestra solicitud y el revelado en D1 es la etapa c de adicionar y mezclar los ácidos grasos omega 3, 6 y 9; a pesar del “esfuerzo” realizado por la examinadora el documento D2 no revela específicamente los ácidos grasos en cuestión ni en la composición reclamada y menos en el método de obtención, por tanto, no tiene sentido pretender incluir estos componentes dentro del “análisis” presentado, resulta entonces disparatado y de “ficción” pretender afectar la altura inventiva del proceso de obtención de la sal enriquecida con componentes que no se encuentran en la anterioridad citada, y menos llegar a combinar D1 y D2 sin abarcar el contenido completo de la reivindicación 8 queda entonces desvirtuado el “análisis” realizado.”

2.3.4. Argumentos adicionales

La recurrente reitera que hay muchas diferencias (6 o más) entre lo denegado y lo encontrado en el estado de la técnica, afirmando que “(...) la búsqueda realizada no está acorde o simplemente tratar de perjudicar a una empresa y en especial a un emprendedor que lleva años de trabajo en este campo de los alimentos para animales. No se puede entonces utilizar como estado de la técnica más cercano un documento (D1) con tantas diferencias, no es coherente, así las cosas, no es posible combinar el documento D1 con ningún otro documento, ya que no revela las enseñanzas suficientes para motivar a un experto en la materia a basar su invención relacionada con composiciones minerales para rumiantes con pocas similitudes con nuestra sal fortificada y combinarla con el documento relacionado con un aditivo alimentario como el del documento D2 (...)”

Ref. Expediente N° NC2018/0008698

2.3.5. Sobre el análisis presentado

La recurrente hace su propio análisis *‘problema/solución’* sobre su nuevo capítulo reivindicatorio modificado, concluyendo que ninguno de los documentos utilizados por la Oficina sería relevante para afectar el nivel inventivo de la invención y que *“cualquier persona medianamente versada en la materia reconocería que el granulado recubierto aquí reclamado presentan un efecto técnico, sumado al hecho que las enseñanzas del arte previo no son suficientes para brindar indicaciones acerca de la posibilidad de desarrollar, de manera específica, la composición tipo granulado recubierto reclamado y su proceso de obtención, por lo que el nivel inventivo debe ser reconocido.”*

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”*.

3.1. Frente al capítulo reivindicatorio modificado

Acerca del capítulo reivindicatorio modificado adjunto al recurso, compuesto por siete (7) reivindicaciones, este Despacho encuentra que se tendrá en consideración para efectos de la presente decisión, puesto que contiene en esencia el mismo objeto presentado previamente, sin ampliar la divulgación contenida en la solicitud inicialmente presentada dando, por ende, cumplimiento a lo establecido en el artículo 34 de la Decisión 486.

Además, la sociedad recurrente paga la tasa por concepto de la modificación voluntaria efectuada, según el recibo N° 84984 del 11 de agosto de 2021, por lo que se considera procedente tener en cuenta el capítulo reivindicatorio modificado para efectos de la presente revisión de legalidad.

3.2. En cuanto a la claridad de la materia reclamada

Como bien se indicó en la resolución objeto de impugnación, el artículo 30 de la Decisión 486 es claro al señalar que *“las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción”*.

La sociedad recurrente, en relación con la falta de claridad de la solicitud, que fue formulada durante la actuación surtida y consignada en el acto impugnado, presentó con el recurso un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual, en razón de las modificaciones que le fueron efectuadas, puede considerarse que logra superar la objeción por claridad planteadas en la resolución recurrida y, como consecuencia, se ajusta al mencionado artículo 30 de la Decisión 486.

3.3. De la carencia de nivel inventivo de la solicitud

3.3.1. Las composiciones denegadas y su diferencia con el arte previo

Sea lo primero señalar que, a pesar de las modificaciones presentadas, la anterioridad D1 (WO2015016820) sigue afectando el nivel inventivo de la materia reclamada, pues ya revelaba composiciones para consumo animal que comprenden:

- Vitaminas del tipo B, A, C, D, E y K en cantidades suficientes y benéficas (pár. 51 y reiv. 51-52)
- 30-80% de un componente de ácido graso (reiv. 1)

Ref. Expediente N° NC2018/0008698

- 0.01-2% de agentes saborizantes (reiv. 36)
- Por lo menos una sal mineral de calcio (5-25%), sodio (5-15%) y magnesio (pár. 19) (5-15%) (pár. 19), así como sulfato de zinc, sulfato de cobre, yoduro de potasio (pár. 26)

De igual forma, se describe que la composición puede estar en forma de granulado o peletizada (pár. 52), que se recubre con aceites (pár. 60).

Entonces, la diferencia encontrada se basa en la presencia de ácidos grasos omega 3, 6 y 9, tal como se dijo en la resolución recurrida, y no es cierto que existan las otras seis o más diferencias que resalta la recurrente en su escrito, ya que es claro que la concentración de vitaminas sí está plasmada en D1 como “suficiente y benéfica” y las concentraciones de las sales también se encuentran dentro del contenido de D1 y lo reclamado es que se escogen algunas de las sales del grupo que se enuncia.

En conclusión, la anterioridad D1 sí es el documento más cercano a la invención al reclamar composiciones muy similares que cumplen con el mismo propósito técnico.

En cuanto a la relevancia de la anterioridad D2 (WO2004047551), ésta se basa en revelar aditivos para la alimentación animal que contienen sales de ácidos grasos y aceite de linaza (reivindicaciones 1 a 7); entonces la persona normalmente versada en la materia estaría en capacidad de usar esta enseñanza e introducirla dentro de las composiciones y así llegar a la materia reclamada de forma obvia, afectando el nivel inventivo de la composición reclamada.

Vale la pena recordar que el documento D2 es aquél que complementa la parte faltante de lo revelado en D1, o sea, la presencia de fuentes de ácidos grasos provenientes del aceite de linaza y no es necesario que comparta todas o casi todas las características de la invención reclamada, ya que estas fueron ya reveladas en D1.

Sobre la anterior anotación, se recuerda que la patente se denegó por carencia de nivel inventivo con base en la combinación de enseñanzas del arte previo, no por falta de novedad, por lo que resulta pertinente recordar que son requisitos que se califican de manera diferente, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia andina en múltiples oportunidades y en los siguientes términos: *“En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquélla, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención.”*¹

3.3.2. Las composiciones de las antiguas reivindicaciones 5 a 7

En este punto resulta pertinente aclarar al recurrente que al presentar con el recurso un nuevo capítulo reivindicatorio se eliminaron las composiciones de las antiguas reivindicaciones 5 a 7 y que su contenido fue combinado con la anterior reivindicación 1, por lo cual se confirma su falta de nivel inventivo frente a la combinación de enseñanzas de los documentos D1 y D2, tal como se explicó en el punto anterior.

¹ Tribunal Andino de Justicia, proceso 75-IP-2004, Sentencia IP del 28 de julio de 2004.



Ref. Expediente N° NC2018/0008698

3.3.3. Acerca del método denegado

Basta anotar que la anterioridad D1 ya informaba sobre el método de fabricación de sus composiciones que comprende los pasos de proporcionar los minerales, adicionarles el ácido graso y los otros ingredientes para formar la composición, donde ésta puede ser molida para formar granulados o pelets que pueden recubrirse (fig. 1 y 2 y pár. 52, 60).

Entonces, al comparar dicho método con el reclamado que comprende la mezcla de minerales y adicionar el resto de componentes para formar gránulos, se observa que, al igual que con el producto, la diferencia se basa en la presencia de la adición de un ácido graso sobrepasante, producto que se encuentra dentro de las enseñanzas de D2, razón por la cual el procedimiento reclamado también es obvio frente a la combinación de sus enseñanzas.

3.3.4. Sobre de los argumentos adicionales

Se recuerda que la anterioridad D1 se diferencia de la materia reclamada en una característica esencial, a saber, la presencia de ácidos grasos omega, y que esta característica no parece conferir un efecto real o mejorado frente a las composiciones de D1, ya que no se comparó algún parámetro, tal como eficacia, crecimiento del ganado, etc., que evidenciara algún efecto técnico y que permitiera reconocerle nivel inventivo a la materia reclamada.

De igual forma, el método reclamado se basa en una serie de pasos generales, ya revelados en el estado de la técnica más cercano, que llegan a un producto muy similar al denegado.

Por lo tanto, no es cierto que este Despacho haya efectuado una búsqueda errada de anterioridades, puesto que D1 ya revelaba el mismo tipo de producto con el mismo efecto técnico y D2 se refiere al mismo campo técnico de los suplementos nutricionales para animales que comprende ácidos grasos como ingrediente.

Así las cosas, al contrario de lo que asevera la recurrente, la Oficina sí hizo un examen coherente de la materia reclamada, comparándola con lo hallado en el estado de la técnica, llegando a la conclusión que es una derivación evidente del estado de la técnica al tratarse de composiciones alternativas de D1 sin un efecto mejorado o sorprendente.

3.3.5. Análisis efectuado

Frente al análisis efectuado por la recurrente, se le aclara que, siguiendo la metodología “problema-solución”:

- Antes de la fecha de prioridad reclamada ya existían composiciones en granuladas o peletizadas para complementación nutricional animal (y su método de fabricación por mezcla) que contienen vitaminas, sales minerales, ácidos grasos y saborizantes (D1), cuya única diferencia es la presencia de ácidos omega 3, 6 y 9.
- Pero dicha diferencia no le confiere un efecto técnico asociado.
- Por lo tanto, ante la ausencia de un efecto técnico, el problema técnico objetivo es la provisión de composiciones alternativas a las enseñadas en D1.

Ref. Expediente N° NC2018/0008698

- Entonces, la anterioridad D2 proporciona composiciones de suplemento alimenticio animal que ácidos grasos de fuentes de aceite de linaza; por lo tanto, la persona versada en la materia estaría en capacidad de combinar sus enseñanzas para llegar a la materia reclamada de manera obvia y con la expectativa de que la materia reclamada sea adecuada para su uso en composiciones de suplemento alimenticio para el ganado.

Por lo tanto, no es cierto que se haya efectuado un análisis errado o indebido a la invención objeto de la denegación del privilegio solicitado, por el contrario, el examen se practicó ajustándose a lo previsto en la Decisión 486 y sus normas complementarias.

De acuerdo con lo expuesto, el Despacho corrobora que existen suficientes enseñanzas en el estado de la técnica para obtener la materia reivindicada sin un ejercicio real de actividad inventiva, por lo que se concluye que la solicitud no merece el privilegio solicitado de acuerdo con lo previsto en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

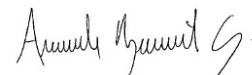
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 30479 del 20 de mayo de 2021, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad SALVIT S.A.S., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 1 de septiembre de 2021



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2021.09.01
23:01:58 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

