

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 70605

Ref. Expediente N° NC2019/0003426

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° 5659 del 15 de febrero de 2021 la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “AGUA CARBONATADA QUE CONTIENE ALULOSA Y MÉTODO DE PREPARACIÓN PARA LA MISMA”, con fundamento en el artículo 16 de la Decisión 486, al considerar que la materia de las reivindicaciones 1 a 5 no cumple con el requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 31 de marzo de 2021 con el N° NC2021/0004102, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad CJ CHEILJEDANG CORPORATION., interpuso recurso de reposición con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La sociedad recurrente hace un recuento de las actuaciones surtidas durante el procedimiento administrativo desde la presentación de la solicitud hasta la decisión contentiva en la Resolución impugnada, adicionalmente fundamenta el recurso en las afirmaciones que se presentan a continuación.

2.1 Sobre el efecto relacionado con la presión del ácido carbónico en la presente invención.

La sociedad recurrente señala que “(...) La presión de dióxido de carbono de agua aireada se especifica en las reivindicaciones entre 3,0 kg/cm² y 4,5 kg/cm².”

Explica que en los ejemplos experimentales 2-1 y en la figura 1 se puede apreciar que “(...) al añadir alulosa, la presión de dióxido de carbono del agua aireada de la presente invención se incrementa en valores de 4,35 kg/cm², lo que es mucho más alto comparado con el agua aireada que añade azúcar en lugar de alulosa. En otras palabras, la presente invención ha revelado de manera novedosa recientemente el efecto de incrementar la presión de dióxido de carbono a través de incluir la alulosa al agua aireada.”

Complementario a lo anterior, explica que “Cuando la presión del dióxido de carbono aumenta, puede producirse un sabor acre y un olor debido a la cantidad de dióxido de carbono que aumenta. Uno de los efectos técnicos de la presente invención radica en que cuando aumenta la presión de ácido carbónico se tiene un efecto beneficioso al reducir el sabor acre y el olor que generalmente ocurre en el estado de la técnica. En el estado de la técnica sucede todo lo contrario. Es decir, que se aumenta el sabor acre y el olor como consecuencia del aumento de la presión de dióxido de carbono, lograr la reducción en estas variables es un claro beneficio en relación con es [sic] estado de la técnica presentado por su despacho.”



Ref. Expediente N° NC2019/0003426

2.2 Sobre las enseñanzas del estado de la técnica.

Respecto a las enseñanzas del documento D1, la sociedad recurrente señala que “(...) sólo revela que la alulosa puede mostrar un sabor dulce similar al del azúcar, pero falla en demostrar el efecto del incremento de la presión del dióxido de carbono en el agua aireada mediante la adición de alulosa.

Además, la presente invención se refiere al ‘agua aireada’. El antecedente D1 se relaciona con una ‘bebida carbonatada’ ordinaria, las dos bebidas tienen sus diferencias. La presión del dióxido de carbono es diferente en una bebida carbonatada y en un agua aireada.”

En lo que respecta a las enseñanzas del documento D2, la sociedad recurrente sostiene que “(...) utiliza varios tipos de azúcar con el propósito de mejorar la calidad de la solución de azúcar y no revela el efecto de aumentar la presión de dióxido de carbono.

Tanto D1 como D2 no logran revelar el efecto de aumentar la presión de dióxido de carbono de la alulosa o el rango numérico de 3.0 kg/cm² ~ 4.5 kg/cm² de la presente solicitud. Este efecto técnico no puede ser derivado de la combinación de los documentos citados por su Despacho como D1 y D2, lo que está en discusión es que a partir de este estado de la técnica no es posible predecir que la presión del dióxido de carbono del agua aireada puede ser incrementada cuando se adiciona alulosa a esta. Lo que debe quedar claro en este aspecto es que la alulosa es usada con el propósito de proporcionar un sabor dulce al agua, pero esto indudablemente puede tener un efecto secundario al aumentar el sabor acre y el olor cuando se aumenta la presión del dióxido de carbono.”

Nuevamente, la sociedad recurrente asegura que en los ejemplos de la solicitud se incluye “(...) alulosa en agua aireada en una cantidad que va desde el 0.3% hasta el 3%; refiriéndonos a esos ejemplos y al resultado observado en la figura 1 se determinó que la presión de ácido carbónico del agua aireada fue más alta en los ejemplos 2 a 4 y fue más bajo en el ejemplo 5; de manera que se puede concluir que simplemente incrementando la cantidad de alulosa no necesariamente conduce a un incremento en la presión del ácido carbónico, dicha presión es aumentada solamente en el rango comprendido entre 0.5 partes y 2.0 partes por peso, situación está que no es revelada ni tampoco sugerida por el documento D1, este documento guarda silencio sobre el efecto de incrementar la presión de ácido carbónico a través de las bebidas carbonatadas y tampoco establece la concentración o un rango de concentraciones de la alulosa con el fin de incrementar la presión del ácido carbónico, por lo tanto, no se puede deducir o derivar de D1, el efecto técnico de la presente solicitud, el cual es aumentar la presión de ácido carbónico con una adición precisa y en un rango determinado de concentración de la alulosa.”

Para dar mayor claridad a dichos argumentos, la sociedad recurrente manifiesta que en la figura 1 de la descripción de la presente invención se puede confirmar que “(...) la presión del dióxido de carbono es alta en el agua aireada de los Ejemplos 2 a 4, y en el Ejemplo 5 en el que la alulosa se añade más adelante, la presión del dióxido de carbono disminuye bastante.” De lo anterior, la sociedad recurrente concluye que el incremento de la presión del dióxido de carbono es el resultado de la adición de alulosa en concentraciones que oscilan entre 0.5 y 3 partes por peso, sin que el estado de la técnica revele dicho efecto, con lo cual, considera que el rango de la adición de alulosa no se deriva de manera evidente a partir de los documentos citados.

2.3 Concesiones extranjeras.

Ref. Expediente N° NC2019/0003426

La sociedad recurrente pone de presente la concesión del derecho por otras Oficinas de patente y al respecto señala *“(...) hemos solicitado copia simple de las concesiones para que puedan ser avaluadas por la Dirección. Entendemos la autonomía de su Despacho, pero estamos seguros de que dichas concesiones podrán ser útiles para su análisis.”*

TERCERO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 23 de mayo de 2021 con el N° NC2019/0003426, la sociedad CJ CHEILJEDANG CORPORATION., presentó un complemento de información por medio del cual expuso los argumentos que a continuación se sintetizan:

3.3 Sobre la modificación al capítulo reivindicatorio.

La sociedad recurrente presenta junto al memorial del recurso un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por cuatro (4) reivindicaciones, en las categorías de producto y procedimiento y anexa el comprobante de pago por modificaciones durante el trámite.

3.2 Diferencias respecto al estado de la técnica.

La sociedad recurrente asegura que el agua aireada de la invención se encuentra libre de ácidos orgánicos y que en este sentido difiere de las enseñanzas del documento D1 toda vez que en su ejemplo 17 divulga una bebida carbonatada que contiene ácidos orgánicos o sales de los mismos. Particularmente, se refiere a la tabla 34 del documento D1 en la que se indica que la bebida *“(...) incluye ácido cítrico, citrato de sodio y benzoato de sodio como ingredientes de la bebida carbonatada, lo que la hace diferente del agua aireada de la presente invención que no contiene ácidos orgánicos.”*

Por otra parte, en relación con las enseñanzas del documento D2, la sociedad recurrente afirma que en el ejemplo 32 se divulga *“(...) una bebida ácida que contiene psicosa, se añade ácido cítrico (Tabla 2). Por tanto, la bebida ácida del documento D2 y el agua gaseosa de la presente invención son diferentes en cuanto a que contengan ácidos orgánicos o no (...) Por lo tanto, el agua aireada de la presente invención está libre de ácidos orgánicos a diferencia de la bebida carbonatada de D1 o la bebida ácida de D2, la presente invención es totalmente diferente de los documentos D1 y D2 en la constitución de las bebidas.”*

Además, la sociedad recurrente concluye lo siguiente: *“(...) la reivindicación 3 del documento D1 enseña ampliamente una bebida carbonatada que comprende alulosa en una cantidad de aproximadamente 2% en peso a aproximadamente 25% en peso con respecto al peso total de la bebida carbonatada, que es sustancialmente mayor que la cantidad de alulosa contenida en el agua aireada de la presente invención. Además, en el Ejemplo 17 en el que se prepararon realmente bebidas carbonatadas, la alulosa está contenida en una cantidad de 19,735% en peso. En otras palabras, basándose en el ejemplo, la cantidad de alulosa contenida en la bebida carbonatada de D1 es por lo menos 10 veces y como máximo aproximadamente 40 veces la concentración de alulosa contenida en el agua aireada de la presente invención (...) Los documentos D1 y D2 no revelan los límites inferior y superior del intervalo numérico de la cantidad de alulosa como en la presente invención.”*

3.3 Sobre el problema técnico que aborda la presente invención

En primer lugar, la sociedad recurrente señala que la presente invención *“(...) está dirigida a ´agua aireada` que está libre de ácidos orgánicos y comprende una pequeña cantidad de alulosa. El agua aireada es un tipo de bebida que puede reemplazar al agua.*

Ref. Expediente N° NC2019/0003426

Por tanto, es preferible que el agua aireada no tenga ningún sabor como dulzor, acidez, etc. y que tenga menos calorías.”

Y agrega que, a diferencia de lo anterior, los antecedentes trasladados describen bebidas carbonatadas convencionales con sabor fuerte y varios ingredientes, sin que divulguen el agua aireada. Al respecto, la sociedad recurrente sostiene que *“El agua aireada y las bebidas carbonatadas convencionales son diferentes en el propósito de su ingesta y sus características difieren respetivamente. Por lo tanto, el agua aireada de la presente invención y las bebidas carbonatadas en el estado de la técnica no pueden ser clasificados en la misma categoría.”*

La sociedad recurrente reitera que el agua aireada de la presente invención no contiene ácidos orgánicos tales como el ácido cítrico, común en las bebidas carbonatadas como agente que aporta sabor ácido o como preservante y al respecto agrega que *“(…) con referencia a los ejemplos de D1 y D2, se puede ver que este tipo de ácidos para preparar las bebidas carbonatadas, se añade el ácido cítrico como ingrediente esencial de la composición líquida [sic] (…) las bebidas carbonatadas de los [sic] documentos D1 y D2 tienen un sabor fuerte gracias a esos ingredientes, y no tienen los problemas que se observan para obtener aguas aireadas.*

Es decir, como el agua aireada es una bebida que comprende cantidades mínimas de otros ingredientes distintos al agua y el ácido carbónico, tiene un problema que se debe con ocasión que el gas de carbono provoca un sabor acre, carbón, mal sabor, etc. Sin embargo, las bebidas carbonatadas de D1 y D2 contienen los ingredientes tales como ácido cítrico o similares que proporcionan varios sabores, por lo tanto, no tienen el problema del agua aireada. De hecho, los documentos D1 y D2 no reconocen este problema.”

Con base en lo anterior, la sociedad recurrente explica que para resolver dicho problema en el agua aireada, *“(…), la presente invención agrega alulosa en una cantidad de 0,5 partes en peso a 2 partes en peso. Como resultado, se confirmó la mejora en la calidad sensorial que ha sido confirmada en los experimentos de los ejemplos (ver el Ejemplo Experimental 2 y las Tablas 2-6 de la presente invención).”*

En vista de lo expresado previamente, la sociedad recurrente considera que *“(…) aunque se trate de derivar el agua aireada de las bebidas carbonatadas de D1 y D2, no hay motivación para que contengan solamente alulosa en una cantidad de 0,5 partes en peso a 2 partes en peso a la vez que se excluye los ácidos orgánicos. En consecuencia, no puede derivarse el problema a resolver de los documentos citados.”*

De manera complementaria, la sociedad recurrente manifiesta que *“El agua aireada de la presente invención tiene una mayor solubilidad del ácido carbónico. La presente invención puede producir el efecto de mejorar notablemente la presión del ácido carbónico ya que el agua aireada de la presente invención contiene alulosa en una cantidad que varía de 0,5 partes en peso a 2 partes en peso (ver Fig. 1). Y este efecto para nada se revela en los documentos D1 y D2.*

El examinador afirma que en el caso de preparar la bebida carbonatada añadiendo alulosa en una cantidad descrita en D1, se produciría el efecto equivalente a la presente invención. Sin embargo, los documentos D1 y D2 no podrían haber esperado que cuando se preparara el agua aireada seleccionando la cantidad de alulosa correspondiente al 0,5% -2% en peso del rango de la cantidad que va desde el 2% en peso al 25% en peso, resultará particularmente en un aumento notable de la presión del ácido carbónico.

Ref. Expediente N° NC2019/0003426

Tal ejercicio numérico tampoco es posible inferirlo a partir de las enseñanzas de los documentos D1, D2 porque el rango de concentración que utiliza es mayor incluso a diez (10) veces la cantidad utilizada en la presente invención y por lo tanto es una notable mejora en la cantidad reducida a utilizar y también los documentos del estado de la técnica no señala que haya un incremento notable de la presión de ácido carbónico de la bebida.”

CUARTO: 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”*.

4.1 Objeto de la invención.

La Oficina encuentra que el problema planteado por la presente solicitud corresponde a la necesidad de mejorar el sabor del agua aireada y la solubilidad de ácido carbónico en el agua aireada.

Es importante resaltar que el último pliego reivindicatorio allegado y aceptado por esta Oficina, corresponde al presentado con el radicado bajo el N° NC2019/0003426 del 2 de junio de 2020 y está conformado por un total de 5 reivindicaciones comprendidas en las categorías de producto y procedimiento. Como quiera que el pliego reivindicatorio allegado en respuesta al Oficio N° 7779 del 01 de julio de 2020 no fue considerado a los efectos del examen de patentabilidad porque no acreditó el pago de la tasa correspondiente a la modificación presentada.

El ámbito de la protección solicitada en las reivindicaciones 1 a 4 corresponde a una bebida denominada agua aireada, caracterizada porque comprende agua, ácido carbónico y alulosa en donde la alulosa está presente en una cantidad de 0.5 partes por peso a 2.0 partes por peso relativo a 100 partes por peso de la concentración de agua aireada.

Por otra parte, la reivindicación 5 reclama un método para preparar agua aireada, mejorando el sabor del agua aireada o manteniendo la presión de dióxido de carbono de un agua aireada, caracterizado porque comprende: (i) (a) agregar alulosa al agua, y (b) agregar ácido carbónico al producto resultante de la etapa (a); o (ii) agregar alulosa al agua que contiene ácido carbónico, donde la alulosa se encuentra presente en una cantidad de 0.5 partes por peso a 2.0 partes por peso relativo a las 100 partes por peso del agua aireada^{1,2}.

4.2 Antecedentes administrativos.

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° NC2019/0003426 del 05 de abril del 2019, requerida en dos (2) oportunidades durante la etapa de examen de patentabilidad en virtud de las disposiciones normativas del artículo

¹La alulosa es una cetosa comúnmente denominada psicosa. G.M. Cree et al. (1967). O-isopropylidene derivatives of D-allulose /D-psicose) and D-erythro-hexopyranos-2,3-diulose.

²Rare sugar D-allulose: Potential role and therapeutic monitoring in maintaining obesity and type 2 diabetes mellitu. -Akram Hossain, Fuminori Yamaguchi, Tatsuhiro Matsuo, Ikuko Tsukamoto, Yukiyasu Toyoda, Masahiro Ogawa, Yasuo Nagata, Masaaki Tokud-. 2015: La D-alulosa es un monosacárido con una fórmula molecular $C_6H_{12}O_6$. Es un epímero C-3 de D-fructosa (Fig. 1) y su nombre sistemático es D-ribo-2-hexulosa. La D-alulosa también se denomina D-psicosa y el nombre "psicosis" se deriva del antibiótico psicofuranina, del cual se aisló (Eble et al., 1959). (Pág.6).

Ref. Expediente N° NC2019/0003426

45 de la Decisión 486, mediante los Oficios N°983 del 22 de enero de 2020 y N°7779 del 30 de junio de 2020.

En el primer requerimiento de fondo, comunicado en el Oficio N° 983, la Oficina elevó una serie de objeciones al capítulo reivindicatorio por carecer de claridad al incluir expresiones imprecisas, y resultados que se pretenden alcanzar con la invención. Por otro lado, la Oficina encontró que la materia reclamada en las reivindicaciones 1 a 3, 5, 6, 9 a 12 se encontraba anticipada bajo las enseñanzas del documento D1 - WO2015075473- y en tal sentido se anulaba su novedad.

En consideración a las objeciones frente a los aspectos relativos a la claridad de la invención, formuladas por la Oficina, la sociedad solicitante presentó un capítulo reivindicatorio modificado conformado por 5 reivindicaciones comprendidas en las categorías de producto y procedimiento, como parte de la respuesta al requerimiento de fondo radicada bajo el N° NC2019/0003426 del 02 de junio de 2020. Revisada la respuesta, la Oficina consideró pertinente formular un segundo requerimiento de fondo, comunicado en el Oficio N° 7779, en el cual se indicó que la materia reclamada se encontraba anticipada bajo las enseñanzas de uno cualquiera de los documentos del estado de la técnica D1 y D2 -US2012094940- considerados de manera individual e independiente, en particular, la materia comprendida en las reivindicaciones 1 a 5 carecía de novedad bajo las enseñanzas del documento D1, en tanto que la materia de las reivindicaciones 1, 3 y 4 carecía de novedad bajo las enseñanzas del documento D2.

En respuesta al Oficio, la sociedad recurrente presentó argumentos en favor de la patentabilidad de la presente solicitud y un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por cinco (5) reivindicaciones el 28 de septiembre de 2020. Sin embargo, la sociedad solicitante no acreditó el pago correspondiente a la tasa por modificación con motivo de la presentación del nuevo capítulo reivindicatorio, por lo que no fue aceptado para estudio por la Oficina de conformidad con lo establecido en el literal a) del numeral 1.2.2.5.1 del Capítulo I del Título X de la Circular Única de esta Superintendencia.

En vista de lo anterior, el capítulo reivindicatorio que fue considerado para efectos del estudio definitivo sobre la patentabilidad de la invención correspondió al allegado con el radicado bajo el N° NC2019/0003426 del 02 de junio de 2020, el cual, estaba conformado por un grupo de cinco (5) reivindicaciones, frente al cual, la Oficina consideró que no se podían dar por superados los impedimentos para la concesión del derecho exclusivo, y en su lugar, decidió denegar la patente para las reivindicaciones 1 a 5, al advertir que la materia no superó el estudio del requisito de novedad, en virtud de las enseñanzas de los documentos D1 y D2 - analizados de manera individual e independiente -, de conformidad con las prescripciones normativas del artículo 16 de la Decisión 486.

4.3 Modificación al capítulo reivindicatorio.

El artículo 34 de la Decisión 486 establece que:

“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 relación con el ámbito y alcance de la modificación, el Tribunal ha establecido lo siguiente: *“La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con*

Ref. Expediente N° NC2019/0003426

relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”³.

En el caso objeto de la presente impugnación, la sociedad recurrente presentó un nuevo capítulo reivindicatorio con el fin de que fuera considerado a los efectos de la revisión de legalidad del acto administrativo que decidió desfavorablemente sobre la patentabilidad de la materia reivindicada, al respecto esta Oficina considera lo siguiente:

4.3.1 Alcance de la modificación.

El nuevo pliego reivindicatorio allegado como complemento de información al escrito del recurso de reposición, con el radicado bajo el N° NC2019/0003426 del 26 de abril de 2021, reemplaza en su totalidad el evaluado durante la actuación administrativa y está conformado por un total de cuatro (4) reivindicaciones comprendidas en las categorías de producto y procedimiento, por lo que se ajusta a lo previsto en el artículo 14 de la Decisión 486 en cuanto tiene que ver con las categorías inventivas.

En relación con el alcance de la modificación allegada, esta Oficina encuentra que la modificación al capítulo reivindicatorio se enfocó en incluir el parámetro asociado a la presión del dióxido de carbono inyectado en el agua aireada en una cantidad entre 3 kg/cm² a 4.5 kg/cm² a 20°C, y por otra parte, en incluir el *disclaimer* en relación con la ausencia de ácidos orgánicos en el agua aireada.

Como lo establece el Tribunal Andino de Justicia para determinar si una modificación se acepta a los efectos del trámite de una solicitud de patente se debe verificar el sustento técnico en cuanto a los cambios introducidos, es decir, revisar la divulgación de la invención con el fin de establecer si la modificación introducida encuentra fundamento técnico en la memoria descriptiva de la solicitud y, por lo tanto, se considera racionalmente sustentada en la divulgación inicialmente presentada.

Verificada la divulgación que acompaña la solicitud esta Oficina advierte que la invención gira en torno al desarrollo de un agua aireada que comprende agua, ácido carbónico y alulosa en donde la alulosa está presente en una cantidad de 0,5 partes por peso a 2,0 partes por peso relativo a 100 partes por peso de la concentración de agua aireada.

La única referencia a la ausencia de algún elemento técnico dentro de la formulación se presenta en la reivindicación 2 donde se indica de forma general que el agua aireada está libre de por lo menos uno que se selecciona del grupo que consiste de: sacáridos diferentes a la alulosa, edulcorantes sintéticos, ácidos orgánicos, pigmentos comestibles, cafeína y conservantes. Y por su parte, en la memoria descriptiva solo se evidencia sustento técnico en relación con agua aireada libre de sacáridos en los ejemplos experimentales, específicamente en el apartado 2-1 en donde se evalúa la solubilidad de dióxido de carbono en muestras de agua aireada según los ejemplos 1 a 5 y los ejemplos comparativos 1 a 6 preparadas en el ejemplo preparativo 1. De acuerdo con las conclusiones, el agua aireada que contiene alulosa de acuerdo con la invención presenta mayor solubilidad de dióxido de carbono en las muestras de agua aireada libres de sacáridos del ejemplo comparativo 1 frente a las muestras de agua aireada preparadas al agregar azúcar de los ejemplos 2 a 6 (Fig. 1) (Págs. 7 a 12).

En consecuencia, no existe ninguna referencia técnica en relación con la preparación de agua aireada libre de ácidos orgánicos como se plantea en la modificación propuesta

³ Proceso 31-IP-2011. P. 11.

Ref. Expediente N° NC2019/0003426

mediante complemento de información allegado al recurso el pasado 23 de abril de 2021. En consecuencia, una limitación en este sentido supone ampliación de la divulgación inicialmente presentada comoquiera que la solicitud no presenta una descripción en términos que permita la comprensión del problema técnico relativo a la introducción de ácidos orgánicos en formulaciones de agua aireada y, además, de la solución que se plantea como aporte de la solicitud al estado de la técnica al excluir este elemento de las formulaciones convencionales.

La eliminación de los ácidos orgánicos se propone como una manera de superar exclusivamente el resultado del examen de novedad y se contrapone a los criterios de examen que en relación con la aceptación de un disclaimer en el contexto de una reivindicación prevén que no se aceptan en aquellos casos en los que se pretende atribuir un efecto técnico sin que exista el sustento descriptivo que así lo acredite.

La simple mención en una línea de la divulgación que acompaña la solicitud de patente no se considera sustento descriptivo y ante la ausencia de ejemplos que ilustren la relevancia técnica de excluir los ácidos orgánicos de la formulación de agua aireada, esta Oficina advierte que se transgreden las disposiciones normativas previstas en la Decisión 689 de 2008 y en su decreto reglamentario 729 de 2012 que en materia de divulgación de la invención ratifican el hecho de que la divulgación debe ser clara, concisa, detallada y completa, de suerte que en la descripción el solicitante divulgue la mejor manera conocida para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y de ser el caso, referencias a los dibujos, como una manera de asegurar la reproducibilidad de la invención.

En conclusión, la introducción del disclaimer en el ámbito de la reivindicación independiente de producto no es aceptada, por cuanto no cumple con los lineamientos establecidos bajo el procedimiento interno de examen⁴.

En vista de todo lo anterior, la Oficina encuentra que la materia reclamada no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 34 de la Decisión 486, y por tanto no son aceptadas para revisión en etapa de recurso. Para tal efecto, el ámbito del capítulo reivindicatorio que se tendrá en consideración a los efectos de la revisión de legalidad corresponde al allegado el 02 de junio de 2020 bajo el radicado N° NC2019/0003426.

4.4 Sobre las diferencias respecto al estado de la técnica.

Teniendo en cuenta el ítem anterior, es preciso aclarar que al no aceptar la modificación al capítulo reivindicatorio, los argumentos de la sociedad recurrente respecto de las diferencias entre la materia reclamada y el estado de la técnica no proceden. Sin embargo, la Oficina encuentra pertinente revisar las características técnicas por medio de las cuales se definió la materia reclamada en el capítulo mencionado previamente, así:

- Agua aireada, caracterizada porque comprende agua, ácido carbónico y alulosa en donde la alulosa está presente en una cantidad de 0.5 partes por peso a 2.0 partes por peso relativo a 100 partes por peso de la concentración de agua aireada.

⁴ Guía para Examen de Patente de Invención y Modelo de Utilidad. Superintendencia de Industria y Comercio. Ítem 5.6.7. Disclaimer.

Ref. Expediente N° NC2019/0003426

Ahora bien, teniendo como referencia la materia evaluada en los términos de la modificación aportada en la instancia administrativa, es importante revisar las enseñanzas del estado de la técnica trasladado, como sigue a continuación.

4.4.1 Sobre las enseñanzas del documento D1 - WO2015/075473 -.

En relación con las enseñanzas del documento D1, esta Oficina advierte que corresponde al uso que se le puede dar a la alulosa en productos alimenticios y bebidas, como reemplazo de edulcorante nutritivo sin necesidad de otros componentes, como agentes espesantes, modificadores de perfil temporal, potenciadores del sabor y similares.

De igual manera, dicho documento D1 divulga una bebida carbonatada que comprende alulosa en una cantidad entre aproximadamente 2% en peso y aproximadamente 25% en peso respecto al peso total de la bebida (Reivindicación 2). En algunas modalidades el producto comprende alulosa en cantidades entre el 2 y el 7% en peso con respecto al peso total de la bebida carbonatada.

En cuanto a los acidulantes, el documento D1 sugiere que son usados en la bebida carbonatada, y pueden derivarse de ácidos orgánicos y/o inorgánicos, y pueden seleccionarse entre el ácido acético, ácido fosfórico, ácido láctico (...). Respecto a los concentrados para la preparación de las bebidas carbonatadas, dicho documento menciona que son contemplados los concentrados y cualquier ingrediente mencionado que tiene relación con bebidas carbonatadas.

De manera complementaria, en el ejemplo 17 se divulga la preparación de bebidas carbonatadas con jarabe de alulosa como agente edulcorante, además, una serie de bebidas carbonatadas suaves que contienen una alta potencia saborizante y con aporte bajo en calorías. Bajo la composición incluida en la tabla 34 (Pág. 99, líneas 10 a 13), la Oficina advierte que si bien la sociedad recurrente argumenta que la bebida formulada en el documento D1 incluye ácidos orgánicos como acidulantes de la composición, tal es el caso del ácido cítrico, citrato de sodio y benzoato de sodio en bajas concentraciones (0,625% a 0,13%), dicha característica no la hace distintiva del estado de la técnica, toda vez que, dicha restricción introducida en el pliego reivindicatorio allegado en etapa de recurso, presenta una diferencia que no puede ser considerada a los efectos del análisis de la patentabilidad de la invención ya que se considera una ampliación de materia, tal como se indicó en párrafos anteriores.

En vista de lo anterior, la Oficina encuentra que no le asiste razón a la sociedad recurrente en su argumento cuando asegura que al contrastar el agua carbonatada de la presente invención con el ejemplo 32 del documento D2 se advierten diferencias sustanciales, debido a que en el ejemplo se presenta una bebida ácida que contiene una solución de azúcar con una mezcla que incluye entre otros alulosa, ácido cítrico, sabor, fructosa (Tabla 2), ya que el contenido de ácidos orgánicos no es una diferencia a tener en cuenta, en vista de que la reivindicación de tipo abierto puede comprender otros elementos y ante la no aceptación de la modificación propuesta en etapa de recurso, por considerarla una ampliación de la divulgación inicialmente aportada – dada la falta de sustento del disclaimer -, esta Oficina advierte que frente al capítulo evaluado en instancia administrativa el documento citado anula la novedad de la materia reivindicada.

Teniendo en cuenta el enlace gramatical seleccionado por la sociedad recurrente para la redacción de la reivindicación independiente 1, a saber: *“caracterizado porque comprende”*, el cual corresponde a un enlace de tipo *“abierto”*, se entiende que la invención hace referencia a composiciones que pueden incluir ingredientes adicionales a los que se listan en la reivindicación. Frente a este tema la doctrina ha señalado que:

Ref. Expediente N° NC2019/0003426

“Comprende` vs. `consiste`

Mientras que en el lenguaje cotidiano la palabra `comprende` puede tener ambos significados, es decir: incluye o contiene, en la redacción legal de reivindicaciones de una patente de invención requiere ser interpretado en el sentido más amplio como sinónimo de incluye, contiene o abarca.

Por otro lado, si una reivindicación para un compuesto químico se caracterizara por consistir de los componentes A, B y C expresados por sus proporciones porcentuales, el término `consiste en` excluirá la posibilidad de cualquier componente.”⁵

En concordancia con lo anterior, el procedimiento interno para el examen de patentes [ítem 4.3.18 Reivindicaciones tipo abierto (“comprende”) y cerrado (“consiste”)], establece lo siguiente:

(...) existen dos tipos de reivindicaciones: abiertas y cerradas, que el examinador debe tener en cuenta en el momento de evaluar la novedad.

Las reivindicaciones abiertas incluyen componentes que no se encuentran mencionados en las reivindicaciones. Una reivindicación abierta contiene palabras de transición como: `comprende...`, `incluye...`, `contiene...`, `está compuesta de...`.

(...)

Tanto las reivindicaciones abiertas, como las cerradas deben estar sustentadas por la descripción. Por ejemplo, si para una composición A+B+C no hay otro componente del que se informe en la descripción, no debe presentarse como reivindicación abierta”-subrayado fuera de texto-

Por lo tanto, bajo el criterio de examen señalado anteriormente, una formulación comprendida en el estado de la técnica que involucre A+B+C afecta la novedad de una reivindicación que comprenda A+B cuando el enlace gramatical entre el preámbulo y la parte característica es de tipo abierto, como ocurre en el presente caso, tal y como se explicó en los párrafos antepuestos. Como consecuencia de lo anterior, esta Oficina reitera la falta de novedad de la presente invención frente al estado de la técnica trasladado durante el trámite administrativo, es decir, en relación con las enseñanzas del documento D1.

En cuanto a la concentración de alulosa, es importante precisar que si bien el documento D1 presenta rangos en un nivel superior a los reclamados, el rango superior – es decir, 2%- de la cantidad de alulosa reivindicada se encuentra comprendido en las modalidades del documento D1 (Pág.4, líneas 4 a 6, Pág.26, líneas 35 y 36), por lo tanto, por solapamiento de rangos queda anticipado por dichas enseñanzas. Y en cuanto al documento D2, las cantidades en porcentaje de alulosa oscilan entre 0.65 a 1.5, por lo tanto, contrario a lo mencionado por la sociedad recurrente, la cantidad de alulosa presente en el agua carbonatada/aireada se advierte anticipada en sus elementos por los documentos citados: D1, o bien D2, ya que revelan los límites inferior y superior del intervalo numérico previsto para la cantidad de alulosa presente en la invención.

⁵Revista de Derecho de la Universidad de Montevideo. Interpretación de las reivindicaciones en las patentes de invención, con especial referencia a las patentes farmacéuticas. Msc María Paz Wilson. Pág.173. 2012.

Ref. Expediente N° NC2019/0003426

Ahora bien, en cuanto a la presión del dióxido de carbono, durante la evaluación de patentabilidad se mencionó que al referirse a un parámetro y al estar anticipadas las anteriores características técnicas por los antecedentes D1 ó D2, en caso de medirse se obtendrían los mismos valores, no obstante de manera complementaria esta Oficina encuentra pertinente mencionar que dicha característica también hace parte del conocimiento del técnico medio, ya que dentro de la práctica habitual de elaboración de bebidas carbonatadas es usual que la presión del gas carbónico dentro de la bebida se encuentre entre 3 y 5 kg/cm^{2,6}, por tanto, dicha característica no hace nueva la materia reclamada.

4.5 Sobre el efecto técnico presente en la invención.

La sociedad recurrente intenta abrir distancia entre la invención - agua aireada – y las referencias citadas durante la actuación administrativa, aduciendo que no se puede asimilar el agua aireada al agua carbonatada porque los ingredientes y la proporción de dióxido de carbono inyectado a la bebida es diferente, sin embargo, esta Oficina encuentra importante señalar que en el estado de la técnica existen referencias por medio de las cuales se puede catalogar el agua aireada dentro del grupo de bebidas carbonatadas y el simple hecho de inyectar dióxido de carbono en el agua con alulosa, en las proporciones citadas evidencia que se trata de agua carbonatada, tal como se evidenció en el párrafo anterior, por tanto, no es correcto que se trate de una simple aireación como lo señala la sociedad recurrente, de manera que sus argumentos no resultan procedentes.

Esta Oficina considera relevante poner de presente que si a un mismo elemento se le asigna un nombre distinto, pero sus características técnicas son las mismas, la novedad se ve afectada. Así lo ha señalado el Tribunal de Justicia Andino al pronunciarse frente a algunos conceptos relativos al análisis de novedad de una solicitud⁷.

Como consecuencia de lo anterior, Oficina reitera que la materia tal y como fue reclamada se encuentra anticipada por las enseñanzas de los documentos D1 ó D2, es decir, que el análisis de novedad se llevó a cabo contrastando las características técnicas esenciales de la invención frente a las enseñanzas de los documentos del estado de la técnica citado, y como consecuencia del análisis comparativo, la Oficina pudo constatar que la invención reivindicada se encontraba anticipada, por lo tanto, la materia reivindicada en la solicitud no cumple con el requisito de novedad y no hay méritos para revocar la decisión recurrida.

4.6 Sobre las concesiones extranjeras.

Ahora bien, frente a las concesiones extranjeras mencionadas por la sociedad recurrente, cabe indicar que imperan, en materia de patentes, los principios de territorialidad, autonomía e independencia, siendo cada país autónomo e independiente al momento de conceder o denegar un privilegio de patente de invención, en virtud de su propia selección del estado de la técnica, análisis, examen de patentabilidad, el caso particular y normatividad aplicable.

Lo anterior, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 14 de la citada Decisión 486, donde se menciona que es deber de la Oficina realizar el examen para la concesión de patentes

⁶Industria de bebidas “Del Norte”. Producción de bebidas carbonatadas. Ítem 4.4. Llenador-coronador. Pág.31. <https://es.slideshare.net/67884398/bebida-carbonatada1>

⁷ Proceso 36-IP-2010. P. 8.

Ref. Expediente N° NC2019/0003426

de invención, el cual debe ser autónomo⁸, integral y motivado, en especial en aquellos casos donde se determine la ausencia manifiesta de novedad o de nivel inventivo de la solicitud. Esto quiere decir, que la Oficina Nacional competente es libre de tomar una decisión a su criterio, pero la anterior tiene que estar debidamente justificada por un estudio minucioso de la solicitud, junto con la debida aplicación de las normas, que para el caso son los requisitos contentivos en los artículos 14 a 51 de la citada Decisión.⁹

Por lo anteriormente expuesto esta Oficina reitera que las características esenciales de la materia evaluada son anticipadas en las enseñanzas de los documentos D1 o D2, por lo que no se pueden dar por superadas las objeciones elevadas durante la actuación administrativa en virtud de las disposiciones normativas del artículo 16 de la Decisión 486.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

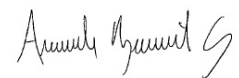
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 5659 del 15 de febrero de 2021, por medio de la cual se denegó una solicitud de patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad CJ CHEILJEDANG CORPORATION., en calidad de sociedad recurrente, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la etapa de revisión administrativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 2 de noviembre de 2021



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2021.11.04
09:01:06 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

⁸ "(...) el Tribunal se ha pronunciado indicando que el sistema adoptado por la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas de patentes de cada País Miembro. Dicha actividad, aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así que el capítulo IV de la Decisión 486 regula el trámite de las solicitudes de patentes y los requisitos que deben contener las mismas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de patentabilidad" (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Procesos 581-IP-2019, 362-IP-2015).

⁹ Revisar desde Capítulo I -De los Requisitos de Patentabilidad hasta Capítulo V – De Los Derechos que confiere la Patente.