

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 74058

Ref. Expediente N° NC2020/0001995

Por la cual se otorga parcialmente una Patente de Invención

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 24 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 25 de febrero de 2020 con el N° NC2020/0001995, por HEALTHTECH BIO ACTIVES, S.L.U., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “COMPOSICIONES PARA ENDULZAR Y ENMASCARAR SABORES, PRODUCTOS Y USOS DE ESTOS”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2018/070299 del 26 de julio de 2018.

Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 889 el 13 de abril de 2020, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

Que realizado el examen de fondo mediante Oficio No. 11195 de 18 de julio de 2022, se requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° NC2020/0001995 el 28 de septiembre de 2022, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó las reivindicaciones 1 a 12 y la modificación a la descripción, que reemplazan la información originalmente presentada. Se acepta este último capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *“Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.”*

Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 12 incluidas en el radicado bajo el N° NC2020/0001995 el 28 de septiembre de 2022, cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior, toda vez que refieren a una composición y un método que difiere del estado de la técnica más cercano, WO2007/145663, en la combinación de neohesperidina dihidrochalcona y gammaciclodextrina, y las relaciones molares reivindicadas. Adicionalmente, estas diferencias no se encuentran sugeridas en el estado de la técnica y, como consecuencia de ello, se evidencia sinergia de dulzor del 23,4% cuando se utiliza la composición 1,5:1 de NHDC:gCD, de forma similar a la sinergia

Resolución N° 74058

Ref. Expediente N° NC2020/0001995

obtenida con un exceso significativo de gamma-ciclodextrina, es decir, una sinergia del 21,2% y del 18,6% para las composiciones 1:6 y 1:10 de NHDC:gCD, respectivamente (Págs. 36-40, ej. 1, tablas 5 y 6), una disminución reducida del poder edulcorante en relación con la sacarosa con el aumento de los niveles de dulzor (Págs. 41-42, ej. 4, tabla 7, fig. 3) y enmascaramiento del sabor del paracetamol con todas las proporciones evaluadas (Págs. 50-52, ej. 10, tablas 14-17). Sumado a lo anterior, la materia reivindicada, es susceptible de aplicación industrial.

En consecuencia, las reivindicaciones 1 a 8, 10 y 12 cumplen los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial establecidos en la normatividad citada en precedencia y esta Oficina encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

Que por otra parte, las reivindicaciones 9 y 11 incluidas en el radicado bajo el N° NC2020/0001995 el 28 de septiembre de 2022, no cumplen los requisitos indicados. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

Objeto de la invención

El problema planteado consiste en la necesidad en la técnica de nuevas composiciones para enmascarar el sabor, las cuales sean capaces de modular, reducir o suprimir eficazmente los sabores desagradables y requieran el uso de cantidades reducidas de la composición para enmascarar el sabor.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea una composición edulcorante que comprende neohesperidina dihidrochalcona y gamma ciclodextrina, en donde la relación molar de neohesperidina dihidrochalcona:gamma-ciclodextrina está 5 comprendida entre 1,5:1 y 1:10

Reivindicaciones relativas a un uso (Art. 14 Decisión 486)

Tal como está contemplado en el artículo 14 de la Decisión 486, los usos no son susceptibles de protección, dado que se protegen productos y procedimientos. Pese a que la reivindicación 9 y 11 indican en su preámbulo que se refiere a un proceso, la etapa esencial de dicho método es la de *“(...) para endulzar un producto ingerible que comprende agregar la composición edulcorante de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8 al producto ingerible”* y *“(...)para enmascarar el sabor desagradable de un producto ingerible que contiene al menos una sustancia de sabor desagradable que comprende agregar al producto ingerible una composición de enmascaramiento del sabor que comprende (...)”*, lo cual realmente hace referencia al uso de la composición.

Respuesta a los argumentos del solicitante

El solicitante afirma que *“Conforme la sugerencia presentada por su Despacho, hemos modificado las reivindicaciones relacionadas y hemos suprimido de las mismas la reivindicación 10 que se refería a un uso. Las reivindicaciones 1 y 2 ahora tienen los rangos de concentración para la neohesperidina dihidrochalcona y la gamma-ciclodextrina. La misma modificación que se propone para la reivindicación 1 se ha*

Resolución N° 74058

Ref. Expediente N° NC2020/0001995

incluido en las reivindicaciones originales 15 y 16 (ahora reivindicaciones 11 y 12); también se han modificado las reivindicaciones iniciales 4 y 7 (ahora reivindicaciones 3 y 6) para eliminar el término “alrededor de”. El resto de las reivindicaciones y sus dependencias se han reenumerado (...)”

Es oportuno aclarar que, si bien el solicitante realizó cambios en las reivindicaciones para superar las objeciones que se referían a un uso. Se evidencia que el proceso descrito en el último capítulo reivindicatorio, específicamente en las reivindicaciones 9 y 11 no es caracterizado por etapas y condiciones, por el contrario, se define por su uso para endulzar un producto y por enmascarar el sabor desagradable de un producto. Por lo tanto, se considera materia no patentable. Respecto a las reivindicaciones 1 a 8, 10 y 12, se evidencia que contienen los elementos esenciales de una composición y de un proceso y por esta razón son objeto de patentabilidad por parte de esta oficina.

Que de acuerdo con la modificación presentada por el solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2020/0001995 el 28 de septiembre de 2022 y teniendo en cuenta el objeto concedido, se modifica el título de la invención el cual quedará de la siguiente manera: “COMPOSICIONES PARA ENDULZAR Y ENMASCARAR SABORES, QUE COMPRENDE NEOHESPERIDINA DIHIDROCHALCONA Y GAMMA CICLODEXTRINA”.

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

**“COMPOSICIONES PARA ENDULZAR Y ENMASCARAR SABORES, QUE
COMPRENDE NEOHESPERIDINA DIHIDROCHALCONA Y GAMMA
CICLODEXTRINA”**

Clasificación IPC: C08B 37/00, A23L 2/60, A23G 1/40.

Reivindicaciones: 1 a 8, 10 y 12 incluidas en el radicado bajo el N° NC2020/0001995 el 28 de septiembre de 2022.

Titular: HEALTHTECH BIO ACTIVES, S.L.U.

Dirección: Diagonal 549, 5 08029 BARCELONA, ESPAÑA.

Inventores: Tom Nelly A. D'HOORE, Francisco BORREGO RÍOS y Francisco Javier CRESPO MONTERO.

Resolución N° 74058

Ref. Expediente N° NC2020/0001995

Prioridad N°: 27/07/2017, EP, 17382503.5.

Solicitud internacional N°: PCT/EP2018/070299

Fecha: 26 de julio de 2018.

Vigente desde: 26 de julio de 2018

Hasta: 26 de julio de 2038.

ARTÍCULO 2: Denegar la patente de invención solicitada para las reivindicaciones 9 y 11, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO 4: Notificar el contenido de la presente resolución a HEALTHTECH BIO ACTIVES, S.L.U. advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 24 de octubre de 2022

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),



Firmado digitalmente
por: JUAN CAMILO
DURAN TELLEZ
Fecha: 2022.10.24
09:02:26 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.