

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° **90116**

Ref. Expediente N° NC2019/0006043

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 24 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 42972 de 6 de julio de 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “PROCESO DE ELABORACIÓN DE DERIVADOS CÁRNICOS QUE INCLUYE PERFORACIÓN E INTRODUCCIÓN DE COMPOSICIÓN ALIMENTICIA , SIN ALTERAR LA APARIENCIA DEL PRODUCTO”, con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que el resultado del examen de patentabilidad fue desfavorable.

Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 22 de agosto de 2022 con el N° NC2022/0011934, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el señor CAMILO ERNESTO MOTTA ZAMBRANO, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución.

Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 22 de septiembre 2022 con el N° NC2019/0006043, el señor Camilo Ernesto Motta Zambrano presenta un documento complementario a los argumentos del recurso, con el fin exponer su desacuerdo con la decisión proferida en la instancia del examen de patentabilidad.

Sobre los argumentos de patentabilidad.

El señor recurrente presenta su desacuerdo frente a las conclusiones a las que llegó la Oficina, respecto a que *“no genera ningún efecto técnico sorprendente y resulta una simple variable de operación que puede ser escogida por una persona versada en la materia”*. Lo anterior debido a que considera que *“(…) el proceso cuya protección se solicitó, sí tiene el nivel inventivo que lo diferencia con el procedimiento del documento D1 y dicho efecto técnico que hace la diferencia no es suplido por el documento D2, ya que, de acuerdo con las consideraciones de la resolución objeto de recurso, el efecto técnico que el estudio considera que puede generar una diferencia es la maquina [sic] perforadora que en el procedimiento que yo solicito protección se presenta como una de las etapas para el proceso de perforación e introducción alimentaria a un derivado cárnico; sin embargo, el efecto técnico diferenciador esta dado en el procedimiento que presenté para estudio, en la maquina [sic] que se utiliza para la introducción alimentaria dentro del derivado cárnico, si bien, el documento D1 establece que la introducción alimentaria se puede hacer con una maquina [sic] para elaborar salchichas, en el caso de estudio, esa maquina [sic] no se puede utilizar para crear el efecto de: ‘SIN ALTERAR LA APARIENCIA DEL PRODUCTO’ lo que constituye el efecto técnico diferenciador, porque se puede utilizar cualquier relleno, como se mencionó en las reivindicaciones y*

Resolución N° 90116

Ref. Expediente N° NC2019/0006043

finalmente se puede proceder el taponamiento que el mismo se efectúa con los trozos que fueron retirados del derivado cárnico en la perforación para también obtener la apariencia del producto sin alterar.”

Adicionalmente a lo anterior, el señor recurrente señala que “La característica esencial de esta maquina [sic] inyectora que es parte de las etapas del procedimiento, es que se pueda introducir la composición alimenticia, en las mismas dimensiones y simetría de la perforación del derivado cárnico de tal manera que la apariencia del producto, es decir, del derivado cárnico no se altere. Este efecto técnico diferenciador es lo que permite también que el derivado cárnico relleno pueda ser consumible de manera inmediata y que hace que sea comercial, es decir que dicho producto se pueda vender tan pronto se acaba de elaborar, manteniéndose de esta forma la inocuidad del producto.

Finalmente manifestar y recalcar, que lo que se está tratando de proteger con esta solicitud de patente, no es como tal un producto derivado cárnico o embutido relleno, si no [sic] la forma mediante la cual se está llegando a elaborar el mismo de una forma rápida (menos de 1 minuto), que hace que sea comercial, es decir que dicho producto se pueda vender tan pronto se acaba de elaborar, manteniéndose de esta forma la inocuidad del producto, que es la enorme dificultad que no ha dejado que en el mercado se venda este producto con esta preparación y entrega inmediatas.” –Negrilla original de texto-.

Respecto a las etapas del método, el señor recurrente señala que se adaptan dos versiones de máquinas, “(...) la primera con los principios de funcionamiento de una maquina [sic] perforadora sacabocados, y la segunda con los principios de funcionamiento de una maquina inyectora, de la siguiente manera: **Etapas 1:** Se usa la primera máquina para perforar rápidamente el derivado cárnico y dejarlo con un hueco cilíndrico longitudinal perfectamente hecho, siempre de diámetro al menos, de un milímetro menor al grosor del embutido. **Etapas 2:** Se usa la segunda máquina para inyectar al derivado cárnico dentro del hueco hecho en la Etapa 1, una composición alimenticia como queso, champiñones, maíz, etc. (como se mencionó desde el principio de la solicitud). **Etapas 3.** Utilizando trozos del derivado cárnico obtenidos en la Etapa 1, que tienen la misma forma de la perforación hecha en esa misma etapa, se taponan los extremos del hueco hecho al derivado cárnico en esa misma etapa; culminadas estas etapas que son casi de manera inmediata, se puede proceder a consumir el producto, o a darle cocción.

Por los argumentos expuestos, de manera respetuosa solicito se reconsidere la decisión tomada en la Resolución objeto de Recurso y en consecuencia se continúe con el estudio de la patentabilidad solicitada de acuerdo a lo aquí manifestado, para obtener como resultado la protección invocada.” –Negrilla original de texto-.

Modificaciones al capítulo reivindicatorio durante el trámite administrativo.

Al revisar los documentos obrantes en el trámite, la Oficina advierte que el 06 de julio de 2022, el señor recurrente presenta una modificación al capítulo reivindicatorio bajo el radicado N°NC2019/0006043 con el fin de que sea considerado al decidir sobre la patentabilidad de la materia, esto teniendo en cuenta las recomendaciones presentes en el Oficio N°16811 del 27 de octubre de 2021 de limitar la solicitud a un solo grupo inventivo, el cual se enfocó en “(...) la maquina dispensadora o rellenadora (a la que se refiere el ‘Grupo inventivo 3’), diseñada por mi [sic], con detalles tecnicos [sic],

Resolución N° 90116

Ref. Expediente N° NC2019/0006043

electrónicos [sic] y mecanicos [sic] que tendre [sic] la oportunidad de seguir detallando en esta solicitud, y que dan lugar a un producto ofrecido al usuario final, con unas condiciones estructurales [sic] y de tiempo, tan especificas [sic] que actualmente solo nuestra marca ofrece en el mercado colombiano.”

En cuanto a las modificaciones, el señor recurrente señala que dicho capítulo reivindicatorio sustituye el “(...) ultimo capítulo reivindicatorio, el cual soliticé [sic] modificar el pasado 26 de enero de 2022 junto con mi respuesta, a la respuesta oficial de la SIC número 16811 del 27 de octubre de 2021.”

Reitera que “(...) se dejan únicamente [sic], reivindicaciones (las mismas solicitadas e incluidas al capítulo [sic] reivindicatorio el 28/07/2021) relacionadas con la proteccion [sic] de la maquina dispensadora o rellenadora, sobre la cual se habla en la descripcion [sic] detallada del documento que entregue a la SIC incialmente [sic] en esta solicitud de patente.”

Lo anterior con el fin de proteger “(...) la invencion mas [sic] representativa de mi marca emprendedora **Barbaros** (registro marcario asignado por la SIC el 24/08/2016 con resolución [sic] No 71754, Nit 901045886-0) , [sic] es decir la maquina dispensadora o rellenadora.” –Negrilla original de texto-.

Trámite de la vía administrativa

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”.

Objeto de la invención

El problema planteado consiste en la necesidad de desarrollar procesos que permitan incluir complementos alimenticios dentro de los derivados cárnicos, sin que estos complementos hagan parte del derivado cárnico como tal, es decir, que sean incorporados de manera independiente y separada, de forma tal que el derivado cárnico mantenga su apariencia, forma y composición original.

Antecedentes administrativos

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° NC2019/0006043 del 10 de junio del 2019, requerida en una (1) oportunidad durante la etapa de examen de patentabilidad en virtud de las disposiciones normativas del artículo 45 de la Decisión 486, mediante el Oficio N°16811.

En dicho requerimiento de fondo la Oficina encontró que la materia reclamada no cumplió con los requisitos de claridad, particularmente la reivindicación de proceso 1, debido a que no se definía mediante una secuencia lógica de etapas, ni sus condiciones técnicas. De igual manera se objetaron las reivindicaciones 1 y 2 por incluir términos imprecisos.

Adicionalmente, se objetó la unidad de invención del capítulo reivindicatorio al advertir 3 grupos inventivos: un proceso para elaborar derivados cárnicos rellenos y un derivado cárnico obtenido por este proceso; una máquina perforadora de cárnicos; y una máquina dispensadora de composiciones alimenticias.

Resolución N° 90116

Ref. Expediente N° NC2019/0006043

En cuanto a la patentabilidad, la Oficina encontró que la materia reclamada se derivaba de forma obvia a partir de las enseñanzas de los documentos D1 – AT14870– y D2 – US4640187– al encontrar que las características técnicas del proceso para elaborar derivados cárnicos rellenos se encontraban divulgadas en el estado de la técnica trasladado.

En respuesta a dicho Oficio, la sociedad recurrente presentó argumentos en favor de la patentabilidad de la presente solicitud junto con un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 7 reivindicaciones, sin embargo, la Oficina al revisar dichos argumentos consideró que no se podían dar por superados los impedimentos para la concesión del derecho exclusivo y decidió denegar la patente para las reivindicaciones 1 a 7 contenidas en el radicado N° NC2019/0006043 del 26 de enero de 2022, al considerar que la materia reclamada no cumplió con el requisito de nivel inventivo, en virtud de las enseñanzas de los documentos D1 y D2 y de conformidad con las prescripciones normativas del artículo 18 de la Decisión 486.

Normativa aplicable

El artículo 45 de la Decisión 486 establece la obligatoriedad de notificar el examen de fondo cuando la Oficina advierta que la invención no es patentable, además prevé la consecuencia jurídica en el evento en que la respuesta no supere los impedimentos para la concesión, en los siguientes términos:

“Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación.

Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.

(...).

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.”

Modificaciones presentadas

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 relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas*

Resolución N° 90116

Ref. Expediente N° NC2019/0006043

reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”¹.

En el caso objeto de la presente revisión, el señor recurrente presentó un nuevo capítulo reivindicatorio bajo el radicado N° NC2019/0006043 del 6 de julio de 2022, durante el trámite administrativo con el fin de que sea considerado al decidir sobre la patentabilidad de la materia, esta Oficina considera lo siguiente:

Alcance de la modificación.

El nuevo pliego reivindicatorio allegado como complemento de información al escrito del recurso de reposición, reemplaza en su totalidad el evaluado durante la actuación administrativa y está conformado por un total de tres (3) reivindicaciones comprendidas en la categoría de producto, 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 cuanto a las modificaciones realizadas al nuevo capítulo, la Oficina encuentra que tal como lo menciona el señor recurrente, el nuevo capítulo reivindicatorio reclama únicamente la máquina dispensadora de composiciones alimenticias, la cual se encontraba reclamada en las antiguas reivindicaciones 8 a 10 del capítulo reivindicatorio estudiado en el Oficio N°16811 del 27 de octubre de 2021, sin que se le hayan realizado modificaciones adicionales a la re-enumeración.

Esta Oficina advierte que la fecha de radicación de dicha modificación corresponde al día anterior de la emisión del acto administrativo que denegó la presente solicitud, es decir, el 6 de Julio de 2022, modificaciones que no fueron tenidas en cuenta por parte de la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, debido a que para esa fecha, ya se había adelantado el proceso de revisión y la decisión se encontraba en el proceso de firma por el funcionario competente.

Por tanto, en consideración a la garantía constitucional del debido proceso y de una adecuada aplicación del procedimiento de examen previsto en el mismo cuerpo normativo, resulta del caso revocar el acto administrativo por medio de la cual se denegó el derecho de exclusividad que otorga la patente de invención, con el fin de que se evalúe nuevamente la patentabilidad de la modificación allegada bajo el radicado con el N° NC2019/0006043 del 6 de julio de 2022, la cual está sujeta a verificación del cumplimiento de los respectivos requisitos.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, encuentra esta Superintendencia procedente remitir la solicitud a la etapa procedimental correspondiente, con el propósito de que se disponga todo lo relacionado con el correspondiente estudio de patentabilidad.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

¹ Proceso 31-IP-2011. P. 11.

Resolución N° 90116

Ref. Expediente N° NC2019/0006043

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Revocar la Resolución No. 42972 de 6 de julio de 2022, por medio de la cual se denegó patente de invención a la creación titulada: "PROCESO DE ELABORACIÓN DE DERIVADOS CÁRNICOS QUE INCLUYE PERFORACIÓN E INTRODUCCIÓN DE COMPOSICIÓN ALIMENTICIA , SIN ALTERAR LA APARIENCIA DEL PRODUCTO", de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

ARTÍCULO 2: Remitir el trámite a la Dirección de Nuevas Creaciones con el fin de disponer la continuación del trámite, que para todos los efectos legales es el examen de fondo de la solicitud, considerando para ello la modificación allegada con el radicado bajo el N° NC2019/0006043 del 6 de julio de 2022.

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor CAMILO ERNESTO MOTTA ZAMBRANO, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 21 de diciembre de 2022

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



Firmado digitalmente
por: JUAN CAMILO
DURAN TELLEZ
Fecha: 2022.12.21
12:01:37 COT
Razón: Validez
juridica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.