

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 75225

Ref. Expediente N° NC2020/0004158

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

LA 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° 29959 de 31 de mayo de 2023, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “MÉTODO DE ELABORACIÓN Y COMPOSICIÓN DE PROTEÍNAS DE GUISANTE QUE COMPRENDE GLOBULINA Y ALBÚMINA”, con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que la materia reclamada no cumplió con los requisitos de claridad, concisión, novedad y nivel inventivo.

Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 16 de julio de 2023 con el N° NC2023/0009470, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, ROQUETTE FRERES, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

La sociedad recurrente inicia su escrito con la exposición de sus pretensiones y un recuento de los hechos de la actuación administrativa.

Modificaciones allegadas junto con el escrito de recurso de reposición

Enseguida, indica que allega un nuevo capítulo reivindicatorio, y sobre este afirma que: “... *El presente recurso se interpone con modificaciones al Capítulo Reivindicatorio, por lo que pido amablemente a su Despacho tener en consideración el nuevo Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 12 reivindicaciones, adjunto al presente memorial, que tiene como base el anteriormente presentado, en el cual se realizaron las siguientes modificaciones:*

- *Se modifica la redacción de la Reivindicación 1 para aclarar que el extracto de sólidos está conformado por globulinas y albúminas, se reemplaza la expresión “que comprende globulinas y albúminas” por la expresión “caracterizada por un extracto de sólidos de globulinas y albúminas”, se eliminan las características preferentes en relación con la concentración de proteínas del extracto de sólidos y la proporción en masa de globulinas a albúminas, se incluye la materia que se reclamaba en la antigua Reivindicación 2 y se limita de acuerdo con el alcance reclamado en la antigua Reivindicación 3;*
- *Se adicionan las nuevas Reivindicaciones 2 y 3 las cuales reclaman las características preferentes eliminadas de la Reivindicación 1;*

Ref. Expediente N° NC2020/0004158

- *En la nueva Reivindicación 4 (antigua Reivindicación 3) se elimina el valor de 600 ml respecto a la actividad emulsionante de las albúminas, que ha sido incorporado en la Reivindicación 1;*
- *En la etapa e) de la nueva Reivindicación 6 (antigua Reivindicación 5) se eliminan las características preferentes en relación con la proporción en masa de globulinas a albúminas;*
- *Se adiciona la nueva Reivindicación 11, la cual reclama las características preferentes eliminadas de la nueva Reivindicación 6 (antigua Reivindicación 5);*
- *Se ajusta la numeración de las reivindicaciones, así como sus relaciones de dependencia, de acuerdo con las modificaciones aquí descritas ...”*

De la claridad del capítulo reivindicatorio ahora presentado

Adicional a ello, señala respecto a la claridad del pliego reivindicatorio modificado que: *“... el preámbulo de la Reivindicación 1 indica que el objeto de la invención es una composición de proteínas de guisante y la parte caracterizante señala como elementos que distinguen la composición reclamada del estado de la técnica un extracto de sólidos formado por globulinas y albúminas, definido en términos de la concentración en peso de dichas proteínas, la relación en masa de las mismas, el contenido en factores anti-trípticos, y la actividad emulsionante de las albúminas de la composición. Por lo tanto, considero que la redacción de la Reivindicación 1 cumple a cabalidad con la estructura solicitada por el Examinador, por cuanto es claro el objeto reclamado y así, doy por superada la objeción al respecto.*

... las nuevas Reivindicaciones 2 y 3, las cuales se dirigen a la relación en masa de globulinas con respecto a albúminas desde 70/30 hasta 82/18, o desde 75/25 hasta 80/20 y la concentración en peso del extracto de sólidos desde el 85 hasta el 98% en peso, desde el 90 hasta el 97% en peso o desde el 92 hasta el 95% en peso de proteínas con respecto al peso del extracto de sólidos, respectivamente. De manera similar, la relación en masa de globulinas con respecto a albúminas desde 70/30 hasta 82/18, o desde 75/25 hasta 80/20 ha sido eliminada de la nueva Reivindicación 6 (antigua Reivindicación 5) y ahora se reclama en la nueva Reivindicación 11.

... las nuevas Reivindicaciones 4 y 5 (antiguas Reivindicaciones 3 y 4) se encuentran dirigidas a la protección de parámetros que definen a la composición en términos de la actividad emulsionante de las albúminas y la puntuación de aminoácidos corregida por la digestibilidad de las proteínas (PDCAAS), respectivamente, asociadas con las propiedades fisicoquímicas y la evaluación de la calidad de las proteínas, los cuales claramente corresponden a propiedades medibles permitidas en el marco de las disposiciones de la Guía Para Examen De Solicitudes De Patente De Invención y Modelo De Utilidad (Guía de la SIC), la cual indica que los parámetros pueden hacer parte de la definición de la materia reclamada, siempre que pueda ser determinado y medido sin ambigüedad por métodos estándar conocidos en el campo técnico en cuestión, o descritos claramente en la solicitud¹. En este caso, la persona normalmente versada en la materia se encuentra en total capacidad de comprender el alcance de la invención, pues, las definiciones objetadas por el Examinador corresponden a valores técnicos de propiedades medibles, las cuales pueden determinarse de manera clara, precisa e

Resolución N° 75225

Ref. Expediente N° NC2020/0004158

inequívoca mediante procedimientos conocidos en el área química, y adicional al conocimiento general, el Capítulo Descriptivo, a saber, en la página 10 – línea 21 a página 11 – línea 25 y el Ejemplo 3 brinda suficiente información para que dicha persona versada en la materia identifique y mida las características a las que se hace referencia y sea capaz de reproducir la materia reclamada sin acudir a experimentación adicional excesiva.

Además, la actividad emulsionante de las albúminas y la PDCAAS de hecho, limitan de forma significativa el alcance de la solicitud, considerando que, únicamente podrá ser considerado como cubierto por el alcance de la reivindicación un producto que, adicional a las características estructurales reclamadas, cumpla con este parámetro. Así, si una composición como la reivindicada no cumple con estos parámetros, dicha materia no tendría el efecto técnico que la invención busca obtener.

Por todo lo anterior, la composición aquí reclamada se define estructuralmente por sus ingredientes y proporciones de los mismos en la Reivindicación 1, por lo que, combinado con el alcance de la reivindicación independiente, el parámetro de la actividad emulsionante de las albúminas y el PDCAAS complementa la definición estructural de la composición reivindicada (al incluir características medibles) y, por lo tanto, debe permitirse.

Además, contrario a la opinión del Examinador (página 2 de la Resolución No. 29959) la actividad emulsionante de las albúminas en las composiciones si representa una característica técnica esencial de la composición de proteínas de guisante reclamada, en tanto, como enseña el Capítulo Descriptivo en la página 18 – línea 24 a página 19 – línea 8. Entre otros, es la elección de una determinada fracción rica en albúmina en la que su actividad emulsionante es superior a 600 ml de aceite por gramo de proteína lo que permite obtener las propiedades únicas de la composición de la presente invención.

Finalmente, en relación con las objeciones iv) a vi) me permito llamar respetuosamente la atención del Examinador sobre el hecho de que el alcance de la invención no puede limitarse únicamente a lo que está revelado en los ejemplos y es el Solicitante quien puede determinar las características esenciales de su desarrollo a la luz del estado de la técnica y en vista de los efectos técnicos que dichas características proporcionen. Así pues, las reivindicaciones solo deben incluir las características esenciales que realmente hacen que el método reivindicado sea novedoso e inventivo, y en este caso, dichas características son las etapas a) a e). Por lo tanto, definir condiciones adicionales no esenciales en el método reivindicado resultaría en una restricción injusta del concepto inventivo a que el inventor tiene derecho, en tanto los ejemplos del Capítulo Descriptivo son meramente ilustrativos y no limitativos, permitiendo que un posible competidor se aproveche de la solicitud al incluir modificaciones no esenciales sin infringir la patente, haciendo así que el sistema de patentes inútil.”

De la interpretación del artículo 16 de la Decisión 486/00

Posterior a ello, la sociedad recurrente cita los argumentos expuestos durante el trámite administrativo, relacionados con la valoración del requisito de novedad, mencionando que: “...quisiera resaltar que la Reivindicación 1 ahora modificada reclama dentro de su alcance una composición de proteínas de guisante caracterizada por un extracto de sólidos de globulinas y albúminas, en donde el extracto de sólidos de la composición

Ref. Expediente N° NC2020/0004158

comprende del 80 % al 99 % en peso de proteínas con respecto al peso del extracto de sólidos, tiene una relación en masa de globulinas con respecto a albúminas de 65/35 a 85/15, y tiene un contenido de factores anti-trípticos de 1 a 5 UIT/mg, en donde las albúminas tienen una actividad emulsionante superior a 600 ml de aceite de maíz por gramo de albúminas.

Ahora bien, teniendo claro el alcance reclamado por la presente invención, me permito referirme a D1, el cual divulga una composición de proteína de guisante con un alto contenido de proteína (Párrafo [0001]). Específicamente, D1 enseña una composición de proteína de guisante con un contenido de proteína que oscila entre el 60% y el 95% en peso seco (Párrafo [0002]). Adicionalmente, este documento menciona en sus párrafos [0005] a [0018] que las proteínas solubles en el guisante (es decir, en la semilla o en la harina obtenida de la molienda de la semilla) son 65-80% de globulinas y 20-35% de albúminas.

Así las cosas, me permito reiterar que una persona medianamente versada en la materia entendería a partir de las enseñanzas de D1 que esta es la composición correspondiente a la semilla/harina de guisante que no ha sufrido un proceso de enriquecimiento proteico y que por tanto no contiene el 60 al 95% de proteína en peso seco que corresponde a un concentrado de proteína de guisante o aislado obtenido después de procesar la semilla/harina de guisante.

En este sentido, la persona normalmente versada en la materia conoce que el contenido de proteína del grano/harina de guisante es de aproximadamente 20-25% de acuerdo con los resultados de la Tabla 1 del artículo adjunto de Boye et al. 2020, la cual me permito referenciar a continuación, razón por la cual es necesario llevar a cabo procesos de enriquecimiento para producir concentrados o aislados como se describe en D1 (Párr. [0032] a [0034]).

Tabla 1: Composición aproximada de harinas de semillas de legumbres enteras de acuerdo con el artículo J.I. Boye et al./Food Research International 43 (2010) 537–546.

Component (%)	Yellow peas	Green lentils	Red lentils	Desi chickpea	Kabuli chickpea
Moisture	14.19 ± 0.03	10.68 ± 0.01	9.27 ± 0.11	9.26 ± 0.04	12.06 ± 0.15
Protein ^a	21.09 ± 0.28 (24.57)	23.03 ± 0.08 (25.78)	25.88 ± 0.12 (28.52)	20.52 ± 0.24 (22.62)	16.71 ± 0.15 (19.00)
Ash	2.42 ± 0.01	2.39 ± 0.03	2.34 ± 0.02	3.04 ± 0.01	2.76 ± 0.01
Fat	2.01 ± 0.28	0.82 ± 0.003	0.53 ± 0.003	5.23 ± 0.15	7.34 ± 0.54
Carbohydrate (calculated by difference)	60.29	63.08	63.10	61.94	61.14

^a Values in parenthesis are on dry basis.

De acuerdo con lo anterior, contrario a lo que indica el Examinador, D1 no describe una composición proteica con un contenido proteico igual o superior al 80% con una relación globulina a albúmina de 65/35 a 85/15.

Sin embargo, con el único fin de facilitar el trámite y sin perjuicio de lo anterior, la Reivindicación 1 aquí modificada ha sido limitada incorporando la característica de la actividad emulsionante de las albúminas, a saber, superior a 600 ml de aceite de maíz por gramo de albúminas. En relación con esta característica, D1 no anticipa una composición de proteínas de guisante en donde las albúminas tienen una actividad emulsionante superior a 600 ml de aceite de maíz por gramo de albúminas, de hecho, ni siquiera D1 le atribuye algún efecto particular a esta característica, por lo que contrario a las conclusiones del Examinador (pág. 4 de la Resolución No. 29959) dicha característica



Ref. Expediente N° NC2020/0004158

técnica específica si le confiere novedad a la materia reclamada, al no encontrarse anticipada por las divulgaciones de D1 ...” -Resaltado y subrayado dentro del texto-

Del documento US2008226810 - D1- y la interpretación del artículo 18 de la Decisión 486 de 2000

A continuación, hace un recuento de los argumentos expuestos durante el trámite mencionando que: “... en relación con la supuesta falta de nivel inventivo de la nueva Reivindicación 6 (antigua Reivindicación 5) y sus dependientes, me permito indicar que el proceso descrito en D1 consiste en la sucesión de 8 pasos (Párr. [0005] a [0018]) partiendo de los guisantes secos transformados primero en harina de guisantes, luego en una fracción rica en proteínas que se somete a una floculación térmica para separar los componentes proteicos y una serie de etapas finales del tratamiento permiten recuperar las proteínas presentes en la fracción precipitada obtenida de la floculación.

Este proceso permite la separación de globulinas y albúminas durante el paso de floculación térmica, pero ninguna de las fracciones recuperadas tendría la relación de globulinas a albúminas reclamada de 65/35 a 85/15. Además, la fracción de albúmina no se trata para reducir su contenido en factores antitripticos con el fin de obtener una fracción tratada enriquecida en albúmina.

Adicionalmente, no hay ninguna sugerencia en D1 para mezclar más fracciones que contendrían globulinas o albúminas para obtener una composición con la relación reivindicada” -Resaltado y subrayado dentro del texto-

Del documento US20150368293 -D2-

Después, menciona respecto al documento US20150368293 que: “... el proceso allí divulgado también conduce a la separación de globulinas y albúminas como se ilustra esquemáticamente en la Figura 1 de este documento. Tras una primera etapa de microfiltración o centrifugación realizada sobre las fracciones solubles de guisante, se aísla una fracción proteica rica en globulinas. Una fracción rica en albúmina se aísla en un paso de ultrafiltración adicional del proceso que se lleva a cabo en el permeado de microfiltración o en el sobrenadante de centrifugación.

Así las cosas, la persona medianamente versada en la materia a partir de las enseñanzas de D1, no tendría ninguna sugerencia clara para mezclar más fracciones que contendrían globulinas o albúminas para obtener una composición con la relación reivindicada ni tampoco una indicación para tratar la fracción de albúmina reduciendo su contenido en factores anti-trípticos con el fin de obtener una fracción tratada enriquecida en albúmina y D2 no supe dichas deficiencias.

Dado que D1 y D2 no describen ni sugieren un proceso que conduzca a la obtención de una composición de proteína de guisante que comprenda globulinas y albúminas con una proporción de globulinas a albúminas de 65/35 a 85/15, el objeto de la nueva Reivindicación 6 (antigua Reivindicación 5), así como el de sus reivindicaciones dependientes 7 a 11, es nuevo y no obvio a la vista de los documentos de la técnica anterior citados. Así pues, resulta claro que la presente invención no es una derivación obvia y evidente de las enseñanzas del arte previo citado por el Examinador, ya que la persona del oficio normalmente versada en la materia no habría llegado clara e

Ref. Expediente N° NC2020/0004158

inequívocamente a la estructura particular del método reivindicado, basado en documentos que no abordan el problema técnico de mejorar la calidad nutricional de las composiciones de proteína de guisante. Mucho menos, dicha persona tendría alguna expectativa de que el método que tiene la estructura específica permite que la composición de la invención tenga una calidad nutricional equivalente a las de la proteína animal cuando está compuesta por proteínas extraídas únicamente del guisante.

En consecuencia, D1 y D2 solos o en combinación, no enseñan y ni siquiera sugieren la estructura particular del método reivindicado, por lo que resulta entonces completamente inesperado. Incluso si la persona medianamente versada en la materia hubiera combinado las enseñanzas de dichos documentos, no habría llegado a la etapa b) señalada por el Examinador, y tampoco a la etapa c) de reducción del contenido de factores anti-trípticos en la fracción enriquecida con albúmina con el fin de obtener una fracción tratada enriquecida en albúmina, ni a la relación de masa de globulinas con respecto a albúminas desde 65/35 hasta 85/15 de la etapa e) prediciendo razonablemente que proporcionaría un producto con calidad nutricional equivalente a las de la proteína animal cuando está compuesta por proteínas extraídas únicamente del guisante.

... Adicionalmente, deseo señalar que debido a que D2 describe un método para separar fracciones solubles de guisantes, que comprende una etapa de microfiltración o centrifugación, seguido de un paso de ultrafiltración y un paso opcional de ósmosis inversa, tal y como reconoce el Examinador en su análisis, este documento falla en divulgar una composición proteica con un contenido proteico igual o superior al 80% con una proporción de globulina a albúmina de 65/35 a 85/15, en donde las albúminas tienen una actividad emulsionante superior a 600 ml de aceite de maíz por gramo de albúminas. Así las cosas, el objeto de la Reivindicación 1, así como de las Reivindicaciones 2 a 5 dependientes, también es nuevo con respecto a D2

De igual modo, considero que el nivel inventivo de dichas reivindicaciones se tiene por cumplido a la luz de D1 y D2, en tanto como se indicó anteriormente, ninguno de los documentos del estado de la técnica citados describe una composición proteica con un contenido de proteína igual o superior al 80% con una relación de globulina a albúmina de 65/35 a 85/15 en donde las albúminas tienen una actividad emulsionante superior a 600 ml de aceite de maíz por gramo de albúminas, como lo reclama la Reivindicación 1, en donde dicha composición específica permite que el producto de la invención tenga una calidad nutricional equivalente a las de la proteína animal cuando está compuesta por proteínas extraídas únicamente del guisante y propiedades como baja alergenicidad.

Así entonces, ninguno de los documentos D1 y D2 citados se refiere a la calidad nutricional de las composiciones de proteína de guisante. Además, estos documentos no describen ni sugieren una composición de proteína de guisante que comprenda globulinas y albúminas con un contenido de proteínas de al menos el 80 % en peso, una proporción de globulinas a albúminas de 65/35 a 85/15, un contenido de factores anti-trípticos de 1 a 5 UIT/mg, en donde las albúminas tienen una actividad emulsionante superior a 600 ml de aceite de maíz por gramo de albúminas. Por lo tanto, el objeto de la Reivindicación 1, así como de sus dependientes es inventivo en vista de D1 y D2".

Ref. Expediente N° NC2020/0004158

De la concesión de solicitudes equivalentes

Adicional a ello, la sociedad recurrente manifiesta frente a la concesión de solicitudes equivalentes que: *“... quisiera señalar que el mérito de la presente invención ha sido reconocido por otras oficinas de patentes del mundo para invenciones equivalentes. Tal es el caso de la Oficina de Patente de Europa (EP3691472), en donde ha sido concedido un Capítulo Reivindicatorio similar al adjunto al presente memorial.*

Si bien existe independencia en el análisis de solicitudes de patente en cada Oficina nacional y es deber del examinador revisar los requisitos a la luz de la legislación vigente en cada país, los requisitos básicos de patentabilidad, esto es la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, son universalmente reconocidos y su análisis sigue en general los mismos parámetros en todas las jurisdicciones, lo que implica que si una Oficina de Patentes determina que una solicitud es patentable, esto se convierte en un indicio de que existe materia merecedora del privilegio de patente dentro de dicha solicitud”.

Pretensiones

Por último, la sociedad recurrente solicita que: *“... su Despacho revoque la resolución 29959 y, en consecuencia, emita una en la que conceda la solicitud de patente, la conceda parcialmente u ordene su reexaminación.”*

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 en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar un extracto de proteína de guisante, con una calidad nutricional que sea equivalente a la de las proteínas animales, es decir, una composición que tenga una puntuación de aminoácidos corregida por la digestibilidad de las proteínas (PDCAAS) de 1. Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona una composición de proteínas de guisante caracterizada por un extracto de sólidos de globulinas y albúminas, en donde el extracto de sólidos de la composición comprende:

- ✓ del 80 % al 99 % en peso de proteínas con respecto al peso del extracto de sólidos;
- ✓ tiene una relación en masa de globulinas con respecto a albúminas de 65/35 a 85/15; y
- ✓ tiene un contenido de factores anti-trípticos de 1 a 5 UIT/mg (unidades de inhibición de tripsina/mg);

en donde las albúminas tienen una actividad emulsionante superior a 600 ml de aceite de maíz por gramo de albúminas.

Ref. Expediente N° NC2020/0004158

Antecedentes administrativos

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° NC2020/0004158 del 03 de abril de 2020, requerida en una 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° 14194 del 07 de septiembre de 2022. En este requerimiento de fondo, la Oficina indicó que la materia reclamada en las solicitudes NC2020/0004158 y NC2020/0004049 era coincidente y solicitó su fusión. Asimismo, comunicó que la reivindicación 10 del pliego reivindicatorio inicial del 03 de abril de 2020 reclamaba el uso de la composición de proteínas de guisante y además elevó objeciones en relación con la falta de claridad en el título de la solicitud y el pliego reivindicatorio - al incluir expresiones imprecisas, no limitativas y resultados se pretenden alcanzar, presentar falsas dependencias entre reivindicaciones, no definir las diferentes fases obtenidas en el procedimiento y presentar excesiva complejidad. Por otra parte, se estableció que las reivindicaciones 1 a 4 no eran nuevas frente a las enseñanzas del documento US2008226810 -D1-, y las reivindicaciones 5 a 9 era obvias a la luz de la combinación de las enseñanzas en conjunto de los antecedentes -D1- y US20150368293 -D2-.

El 29 de noviembre de 2022, como respuesta al requerimiento comunicado mediante el Oficio N° 14194 la sociedad solicitante presentó un nuevo pliego reivindicatorio conformado por diez (10) reivindicaciones y argumentos en favor de la patentabilidad. Sin embargo, la Oficina consideró que no se podían dar por superados los impedimentos para la concesión del derecho exclusivo y decidió denegar la patente, al considerar que la materia no cumplió con los requisitos de: claridad, concisión, novedad y nivel inventivo de las reivindicaciones.

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.”

Ref. Expediente N° NC2020/0004158

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

En el caso objeto de la presente revisión, la sociedad recurrente presenta en el memorial del recurso un nuevo capítulo reivindicatorio bajo el radicado N° NC2023/0009527 del 17 de julio de 2023, con el fin de que sea considerado al decidir sobre la patentabilidad de la materia, esta Oficina considera lo siguiente:

El alcance de la materia reclamada se circunscribe a las tres reivindicaciones independientes (1) y (12) en la categoría inventiva de producto, y la reivindicación (6) en la categoría de procedimiento. La primera reivindicación (1) de la categoría de producto reclama:

“1. Una composición de proteínas de guisante caracterizada por un extracto de sólidos de globulinas y albúminas, en donde el extracto de sólidos de la composición comprende:

- del 80 % al 99 % en peso de proteínas con respecto al peso del extracto de sólidos;*
- tiene una relación en masa de globulinas con respecto a albúminas de 65/35 a 85/15; y*
- tiene un contenido de factores anti-trípticos de 1 a 5 UIT/mg (unidades de inhibición de tripsina/mg);*

en donde las albúminas tienen una actividad emulsionante superior a 600 ml de aceite de maíz por gramo de albúminas”.

En donde, las reivindicaciones 2 a 5 corresponde a limitaciones de la materia reclamada en la reivindicación independiente 1.

Ahora bien, respecto a la reivindicación independiente (12), esta hace referencia a:

“12. Una composición alimenticia o farmacéutica que comprende la composición de proteínas de guisante según una cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 5”.

Ref. Expediente N° NC2020/0004158

Respecto a la categoría inventiva de procedimiento, en su única reivindicación (6) independiente reclama:

“6. Un procedimiento para producir una composición de proteínas de guisante que comprende las siguientes etapas:

- a) extraer las globulinas y albúminas del guisante con el fin de obtener una fracción de proteínas;*
- b) separar las globulinas de las albúminas con el fin de obtener una fracción enriquecida en globulina y una fracción enriquecida en albúmina;*
- c) reducir el contenido de factores anti-trípticos en la fracción enriquecida en albúmina con el fin de obtener una fracción tratada enriquecida en albúmina;*
- d) ajustar el pH y después calentar la fracción tratada enriquecida en albúmina con el fin de obtener una fracción termizada enriquecida en albúmina;*
- e) mezclar la fracción enriquecida en globulina y la fracción termizada enriquecida en albúmina, de modo que el extracto de sólidos de la mezcla tenga una relación en masa de globulinas con respecto a albúminas de 65/35 a 85/15.*

Y las reivindicaciones 7 a 11 corresponden a modalidades preferidas de este procedimiento.

Se acepta la modificación allegada con el escrito del recurso, teniendo en cuenta que se ajusta a las prescripciones del artículo 34 de la Decisión 486, en la medida que no constituye ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial y se acompaña del pago de la tasa correspondiente por modificaciones voluntarias y estudio de reivindicaciones adicionales a partir de la reivindicación undécima (Recibos de pago N° 193696 y 193702 del 17 de julio de 2023 respectivamente).

Claridad y concisión de las reivindicaciones

De acuerdo con el artículo 30 de la Decisión 486 las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción, sin embargo, una vez revisado el contenido del capítulo reivindicatorio esta Oficina encuentra que las mismas no se ajustan con lo establecido. En particular, el pliego reivindicatorio ahora presentado (Radicado N° 2023/0009470 del 16 de julio de 2023), carece de claridad y concisión teniendo en cuenta las siguientes objeciones:

- Las reivindicaciones 1 y 4 no son claras porque definen la composición que se pretende proteger, empleando las siguientes expresiones que corresponden a resultados que se pretender alcanzar con la composición, así:

Ref. Expediente N° NC2020/0004158

- ✓ “... las albúminas tienen una actividad emulsionante superior a 600 ml de aceite de maíz por gramo de albúminas” (reivindicación 1); y
- ✓ “... caracterizada por que las albúminas tienen una actividad emulsionante superior a 800, o 1000 ml de aceite de maíz por gramo de albúminas” respectivamente.

Al respecto, esta Superintendencia aclara que, la actividad emulsionante que exhiben las albúminas, no es una característica técnica esencial de la composición que se pretende proteger. En realidad es un resultado alcanzado, producto de la presencia de la albúmina y la proporción de la misma -en la composición-.

- De igual forma, la reivindicación 5 tampoco es clara ni concisa porque define la composición a proteger empleando otro resultado que se pretende alcanzar, así: “... caracterizada por que tiene una puntuación de aminoácidos corregida por la digestibilidad de las proteínas (PDCAAS) igual a 1”. Sobre el particular, se advierte que la puntuación de aminoácidos corregida por la digestibilidad de las proteínas (PDCAAS) es un resultado que se pretende alcanzar, producto de la presencia del tipo de proteínas del guisante.
- La reivindicación 6 no es clara ni concisa porque menciona un procedimiento que comprende las etapas (a) hasta (e), sin embargo, no se definen las condiciones necesarias para llevar a cabo cada una de las etapas técnicas incluidas en el mismo.

Del resultado del análisis de Novedad

De acuerdo con el artículo 16 de la Decisión 486 para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, sin embargo, una vez revisado los documentos aportados por la solicitante y los obrantes en el estado de la técnica esta Superintendencia reitera que la composición de proteínas de guisante reclamada no cumple con lo establecido en el mencionado artículo. Lo anterior, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Del documento US2008226810 -D1-

Frente al argumento expuesto por la sociedad recurrente donde manifiesta que: “... respecto a la novedad, quisiera resaltar que la Reivindicación 1 ahora modificada reclama dentro de su alcance una composición de proteínas de guisante caracterizada por un extracto de sólidos de globulinas y albúminas, en donde el extracto de sólidos de la composición comprende del 80 % al 99 % en peso de proteínas con respecto al peso del extracto de sólidos, tiene una relación en masa de globulinas con respecto a albúminas de 65/35 a 85/15, y tiene un contenido de factores anti-trípticos de 1 a 5 UIT/mg, en donde las albúminas tienen una actividad emulsionante superior a 600 ml de aceite de maíz por gramo de albúminas.”

...

Así las cosas, me permito reiterar que una persona medianamente versada en la materia

Ref. Expediente N° NC2020/0004158

entendería a partir de las enseñanzas de D1 que esta es la composición correspondiente a la semilla/harina de guisante que no ha sufrido un proceso de enriquecimiento proteico y que por tanto no contiene el 60 al 95% de proteína en peso seco que corresponde a un concentrado de proteína de guisante o aislado obtenido después de procesar la semilla/harina de guisante.

...
De acuerdo con lo anterior, contrario a lo que indica el Examinador, D1 no describe una composición proteica con un contenido proteico igual o superior al 80% con una relación globulina a albúmina de 65/35 a 85/15.

*Sin embargo, con el único fin de facilitar el trámite y sin perjuicio de lo anterior, la Reivindicación 1 aquí modificada ha sido limitada incorporando la característica de la actividad emulsionante de las albúminas, a saber, superior a 600 ml de aceite de maíz por gramo de albúminas. En relación con esta característica, D1 no anticipa una composición de proteínas de guisante en donde las albúminas tienen una actividad emulsionante superior a 600 ml de aceite de maíz por gramo de albúminas, de hecho, ni siquiera D1 le atribuye algún efecto particular a esta característica, por lo que contrario a las conclusiones del Examinador (pág. 4 de la Resolución No. 29959) dicha característica técnica específica si le confiere novedad a la materia reclamada, al no encontrarse anticipada por las divulgaciones de D1...”, esta Superintendencia advierte que **el antecedente US2008226810 -D1-** enseña una composición de proteína de guisante, con un alto contenido de proteína, donde el alto contenido de proteína en base seca, se encuentra entre el 60% al 95 % en peso (Párr. [0001]; [0002]; [0052]; [0053] y [0060]) y se ejemplifica en la tabla 1, de la siguiente manera:*

	Composición proteica I Lote 1	Composición proteica I Lote 2	Composición proteica I Lote 3
Contenido de proteínas totales (%N x 6,25) en seco	86,2	82,6	84,0
Contenido de proteínas solubles (%N x 6,25) en seco	67,8	58,5	49,0
Perfil de pesos moleculares (% relativo)			
> 100.000 Da	3	2	7
15.000 y < 100.000 Da	25	23	31
> 5.000 y < 15.000 Da	25	29	21
< 5.000 Da	47	46	41
Solubilidad acuosa a pH 4 (% N x 6,25) en seco	14,0	13,3	11,5
Solubilidad acuosa a pH 6 (% N x 6,25) en seco	45,6	36,9	28,1
Materias grasas extraíbles (%) en seco	1,3	1,5	2,8
Actividades antitripsínicas (UIT/mg) en seco	3,0	3,7	4,2

Resolución N° 75225

Ref. Expediente N° NC2020/0004158

Ahora bien, la anterioridad D1 revela respecto a las proteínas que conforman el guisante, que estas se distribuyen de la siguiente manera:

- ✓ **Las globulinas** representan entre el 65 y el 80% de las proteínas de guisante (Párr. [0010]) y se agrupan así: dos proteínas principales (legumina y vicilina) y una tercera presente en una cantidad menor (convicilina) (Párr. [0011]). En particular, las globulinas incluyen leguminas (con masa molecular de 360 kDa a 410 kDa), vicilinas (con masa molecular de 150 kDa a 200 kDa) y convicilinas (con masa molecular aproximada a 280 kDa) (Párr. [0014] a [0016]); y
- ✓ **Las albúminas** que comprenden del 20% al 35% de las proteínas extraíbles del cotiledón y son en su mayoría las proteínas enzimáticas y metabólicas (Párr. [0017] y [0018]). Las dos albúminas predominantes corresponden a PA1 y PA2 (con masa molecular de 8 a 10 kDa y masa 22 a 26 kDa respectivamente) (Párr. [0018]).

Por lo que teniendo en cuenta las proporciones en peso de los componentes presentes en la composición revelada en el antecedente D1 antes descrita, se corrobora, en contravía de lo que afirma la sociedad recurrente, que la relación entre globulina y albúmina es: **Relación “globulina/albúmina”**: 65/35 a 80/20.

En este sentido, es importante resaltar que, el antecedente US2008226810 -D1- refuerza las enseñanzas antes mencionadas, toda vez que, especifica un perfil de distribución de peso molecular de las proteínas de guisante que constituyen la composición (Párr. [0053]; [0054] y [0060]). Dicho perfil se ajusta a la relación “globulina/albúmina” cuando se realiza un análisis del peso molecular de globulinas y albúminas descrito en el antecedente D1, esto es: relación “globulina/albúmina” comprende el intervalo entre 80/20 y 65/35. El perfil de pesos moleculares de proteínas en cuestión se especifica en el antecedente D1, así:

- de 1% a 8% de proteínas de más de 100.000 Da;
- de 20% a 55% de proteínas de más de 15.000 y de no más de 100.000 Da;
- de 15% a 30% de no más de 15.000 Da;
- de 25% a 50% de proteínas de no más de 5.000 Da;

De igual forma, la anterioridad D1 indica que una evidencia de la calidad nutricional de su composición proteica de guisante -con un alto contenido de proteína-, corresponde a la presencia de factores anti-trípticos, donde los referidos factores presentan un valor en el rango comprendido entre 2 UIT/mg y 5,5 UIT/mg (unidades de inhibición de tripsina por mg) (Párr. [0099]).

Por lo anterior y con base en las enseñanzas del documento US2008226810 -D1- antes descritas, se advierte que, contrario a lo manifestado por la sociedad recurrente, el antecedente D1 sí revela una composición de proteína de guisante con un alto contenido de proteína, donde dicho alto contenido de proteína en base seca es de 60 % a 95 % en peso (Párr. [001]; [002]; [0052]; [0053] y [0060]), y donde las proteínas incluidas corresponden a:

Ref. Expediente N° NC2020/0004158

- ✓ **Las globulinas** que comprenden del 65 % al 80% de las proteínas de guisante (Párr. [0010]; [0011] y [0014] a [0016]);
- ✓ **Las albúminas** que comprenden del 20% al 35% de las proteínas extraíbles del cotiledón e incluyen la mayoría de las proteínas enzimáticas y metabólicas (Párr. [0017] a [0018]); y
- ✓ Donde de acuerdo al contenido de globulinas y albumina, **la relación “globulina/albúmina”** es 80/20 a 65/35.
- ✓ Contenido de factores anti-trípticos tiene un valor en el rango comprendido entre **2 UIT/mg y 5,5 UIT/mg** (unidades de inhibición de tripsina por mg) (Párr. [0099]).

Por lo tanto, la composición de proteínas de guisante comprendida en la reivindicación 1 del pliego reivindicatorio allegado con el recurso de reposición no es nueva a la luz de las enseñanzas del documento US2008226810 -D1-. De manera similar, las reivindicaciones dependientes 2 a 5 tampoco cumplen con el requisito de novedad.

Por su parte, la reivindicación 12 ahora presentada no es nueva porque el mismo antecedente D1 divulga una composición alimenticia o farmacéutica que comprende la composición de proteínas de guisante según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5 (Párr. [0172] a [0179]).

Aunado a ello, esta Superintendencia reitera que, la actividad emulsionante superior a 600 ml de aceite de maíz por gramo que exhiben las albúminas, no se considera una característica técnica esencial de la composición que se pretende proteger, por lo que no restablece la novedad ni le otorga nivel inventivo a su solicitud. Lo anterior, puesto que esta actividad corresponde en realidad a un resultado obtenido -consecuencia de la presencia de la albúmina y la proporción de la misma-. Aun así, el documento D1 ya anticipaba el resultado alcanzado respecto a las propiedades de emulsificación de la composición de proteína de guisante con un alto contenido de proteína, indicando que: la composición de proteína de guisante así obtenida tiene notables propiedades de solubilidad en agua, y también excelentes propiedades de retención de agua y emulsificación y capacidad gelificante (Párr. [0171] a [0173]).

Del resultado del análisis de Nivel Inventivo

De acuerdo con el artículo 18 de la Decisión 486 se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. En el presente caso se advierte que el estado de la técnica puesto en consideración para apreciar el nivel inventivo divulga un objeto concebido en el mismo campo técnico o está dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada y por lo tanto presenta características técnicas similares, es decir no cumple con lo establecido en el mencionado artículo.

Verificado el análisis de nivel inventivo presentado en la Resolución impugnada se observa que los documentos citados: US2008226810 -D1- y US20150368293 -D2-, pertenecen al campo técnico particular de la invención y fueron publicados con anticipación a la fecha de prioridad reivindicada del 04 de octubre de 2017.

Ref. Expediente N° NC2020/0004158

Estado de la técnica más cercano a la invención

En relación con el argumento de la sociedad recurrente respecto al documento US2008226810 según el cual: “... el proceso descrito en D1 consiste en la sucesión de 8 pasos (Párr. [0005] a [0018]) partiendo de los guisantes secos transformados primero en harina de guisantes, luego en una fracción rica en proteínas que se somete a una floculación térmica para separar los componentes proteicos y una serie de etapas finales del tratamiento permiten recuperar las proteínas presentes en la fracción precipitada obtenida de la floculación.

Este proceso permite la separación de globulinas y albúminas durante el paso de floculación térmica, pero ninguna de las fracciones recuperadas tendría la relación de globulinas a albúminas reclamada de 65/35 a 85/15. Además, la fracción de albúmina no se trata para reducir su contenido en factores antitripticos con el fin de obtener una fracción tratada enriquecida en albúmina.

Adicionalmente, no hay ninguna sugerencia en D1 para mezclar más fracciones que contendrían globulinas o albúminas para obtener una composición con la relación reivindicada.”, esta Superintendencia señala que, el antecedente D1 es el documento perteneciente al estado de la técnica más cercano al procedimiento definido en la reivindicación 6 (Radicado N° 2023/0009470 del 16 de julio de 2023), toda vez que, este documento enseña un proceso para la preparación de una composición de proteína de guisante con un alto contenido de proteína en base seca (60 % a 95 % en peso), donde las etapas relevantes para el análisis del nivel inventivo de la materia reclamada en la solicitud bajo estudio, se describen secuencialmente de la siguiente forma:

- ✓ **Extracción de proteínas solubles del guisante** (globulinas y albúminas): incluye remojar la harina de guisante en agua a un pH y concentración específica, y separación de fibras (Párr. [0196]; [0197] y [0202] a [0205]);
- ✓ **Floculación de las proteínas:** las proteínas se floculan en su punto isoeléctrico ajustando la fase ligera a la salida del decantador centrífugo a un pH de 4,5, y calentando a 60°C -durante el paso por una boquilla-. Las proteínas así floculadas se dejan en un tanque de maduración durante 10 minutos (Párr. [0141]; [0142] y [0206]);
- ✓ **Disminución de la actividad anti-tríptica:** tratamiento térmico después de la floculación, que resulta en una disminución de la actividad antitriptica (Párr. [0170]).
- ✓ **Ajustar el pH del flóculo:** El pH del flóculo de 4,5 se ajusta a un valor de 7,5 -mediante la adición de hidróxido de sodio (Párr. [0208])-;
- ✓ **Obtención final de la composición de proteínas de guisante con una relación “globulina/albúmina” de 80/20 a 65/35:** El líquido restante, que contiene principalmente proteínas solubles y otros materiales solubles, se seca para obtener la composición final de proteína de guisante. El objetivo de esta etapa es eliminar el agua y obtener un producto en polvo, más fácil de manipular y almacenar (Párr. [0209]).

Con base en estas enseñanzas, se concluye que, contrario a lo afirmado por la solicitante, el antecedente D1 sí revela un proceso de preparación de una composición de proteínas

Ref. Expediente N° NC2020/0004158

de guisante con un alto contenido de proteína en base seca (60 % a 95 % en peso) y con una relación “globulina/albúmina” de 80/20 a 65/35, así como también enseña una etapa en el proceso de preparación a través de la cual se logra una disminución de la actividad anti-trípica de la composición.

Diferencia entre la invención y el documento más cercano US2008226810 -D1-

Ahora bien, se encuentra que la diferencia entre el procedimiento para producir una composición de proteínas de guisante -objeto de la reivindicación 6 de la solicitud- y el revelado en el antecedente D1, se limita en que la solicitud comprende la etapa específica de: *“b) separar las globulinas de las albúminas con el fin de obtener una fracción enriquecida en globulina y una fracción enriquecida en albúmina”*.

Efecto técnico asociado a la diferencia

En este punto, esta Superintendencia llama la atención de la sociedad recurrente sobre el hecho que no existe evidencia técnica en la solicitud, que permita corroborar la presencia de un efecto técnico asociable al paso de: *“b) separar las globulinas de las albúminas con el fin de obtener una fracción enriquecida en globulina y una fracción enriquecida en albúmina”*, durante la preparación de la composición de proteína de guisante.

Al respecto, es importante señalar que, el antecedente US2008226810 -D1- ya anticipaba un proceso de preparación de una composición de proteínas de guisante con un alto contenido de proteína en base seca (60 % a 95 % en peso) y con una relación “globulina/albúmina” de 80/20 a 65/35, donde la composición producto de este procedimiento de preparación exhibe propiedades tales como:

- Contenido de factores anti-trípticos con un valor en el rango comprendido entre 2 UIT/mg y 5,5 UIT/mg (unidades de inhibición de tripsina por mg) (Párr. 0099); y
- La composición de proteína de guisante tiene notables propiedades de solubilidad en agua, y también excelentes propiedades de retención de agua y emulsificación y capacidad gelificante (Párr. 0171 a Párr. 0173).

Problema técnico objetivo

Por lo tanto, tal y como se indicó en el acto administrativo impugnado el problema técnico objetivo que pretende resolver esta solicitud se puede reformular a la luz de las enseñanzas del estado de la técnica citado en: ¿Cómo modificar el procedimiento de preparación de una composición de proteína de guisante revelado en el documento D1 para proporcionar un procedimiento alternativo?

Solución al problema técnico resulta obvia a partir del estado de la técnica

Ahora bien, con relación al argumento de la sociedad recurrente según el cual: *“... en cuanto a D2, el proceso allí divulgado también conduce a la separación de globulinas y albúminas como se ilustra esquemáticamente en la Figura 1 de este documento. Tras una primera etapa de microfiltración o centrifugación realizada sobre las fracciones solubles de guisante, se aísla una fracción proteica rica en globulinas. Una fracción rica*

Ref. Expediente N° NC2020/0004158

en albúmina se aísla en un paso de ultrafiltración adicional del proceso que se lleva a cabo en el permeado de microfiltración o en el sobrenadante de centrifugación.

(...)

En consecuencia, D1 y D2 solos o en combinación, no enseñan y ni siquiera sugieren la estructura particular del método reivindicado, por lo que resulta entonces completamente inesperado. Incluso si la persona medianamente versada en la materia hubiera combinado las enseñanzas de dichos documentos, no habría llegado a la etapa b) señalada por el Examinador, y tampoco a la etapa c) de reducción del contenido de factores anti-trípticos en la fracción enriquecida con albúmina con el fin de obtener una fracción tratada enriquecida en albúmina, ni a la relación de masa de globulinas con respecto a albúminas desde 65/35 hasta 85/15 de la etapa e) prediciendo razonablemente que proporcionaría un producto con calidad nutricional equivalente a las de la proteína animal cuando está compuesta por proteínas extraídas únicamente del guisante.

... Adicionalmente, deseo señalar que debido a que D2 describe un método para separar fracciones solubles de guisantes, que comprende una etapa de microfiltración o centrifugación, seguido de un paso de ultrafiltración y un paso opcional de ósmosis inversa, tal y como reconoce el Examinador en su análisis, este documento falla en divulgar una composición proteica con un contenido proteico igual o superior al 80% con una proporción de globulina a albúmina de 65/35 a 85/15, en donde las albúminas tienen una actividad emulsionante superior a 600 ml de aceite de maíz por gramo de albúminas. Así las cosas, el objeto de la Reivindicación 1, así como de las Reivindicaciones 2 a 5 dependientes, también es nuevo con respecto a D2

De igual modo, considero que el nivel inventivo de dichas reivindicaciones se tiene por cumplido a la luz de D1 y D2, en tanto como se indicó anteriormente, ninguno de los documentos del estado de la técnica citados describe una composición proteica con un contenido de proteína igual o superior al 80% con una relación de globulina a albúmina de 65/35 a 85/15 en donde las albúminas tienen una actividad emulsionante superior a 600 ml de aceite de maíz por gramo de albúminas, como lo reclama la Reivindicación 1, en donde dicha composición específica permite que el producto de la invención tenga una calidad nutricional equivalente a las de la proteína animal cuando está compuesta por proteínas extraídas únicamente del guisante y propiedades como baja alergenicidad.

Así entonces, ninguno de los documentos D1 y D2 citados se refiere a la calidad nutricional de las composiciones de proteína de guisante. Además, estos documentos no describen ni sugieren una composición de proteína de guisante que comprenda globulinas y albúminas con un contenido de proteínas de al menos el 80 % en peso, una proporción de globulinas a albúminas de 65/35 a 85/15, un contenido de factores anti-trípticos de 1 a 5 UIT/mg, en donde las albúminas tienen una actividad emulsionante superior a 600 ml de aceite de maíz por gramo de albúminas. Por lo tanto, el objeto de la Reivindicación 1, así como de sus dependientes es inventivo en vista de D1 y D2.", esta Superintendencia llama la atención de la sociedad recurrente a los siguientes hechos:

- (a) El antecedente D1, contrario a lo que afirma la sociedad recurrente, sí revela un proceso de preparación de una composición de proteínas de guisante con un alto contenido de proteína en base seca (60 % a 95 % en peso) y con una relación

Ref. Expediente N° NC2020/0004158

“globulina/albúmina” de 80/20 a 65/35, así como también enseña una etapa en la que se logra una disminución de la actividad anti-trípica de la composición (Párr. 0141; Párr. 0142; Párr. 0170; Párr. 0196; Párr. 0197; Párr. 202 a Párr. 0206; Párr. 0208; Párr. 0209);

- (b) La única diferencia entre el procedimiento descrito en la reivindicación 6 de la solicitud y el proceso enseñado en el antecedente D1 es la etapa de *“b) separar las globulinas de las albúminas con el fin de obtener una fracción enriquecida en globulina y una fracción enriquecida en albúmina”*.
- (c) El documento US20150368293 -D2- describe un método para preparar una composición de proteína de guisante a partir de las fracciones solubles de guisantes. Este método se centra en aislar y purificar las proteínas presentes en estas fracciones solubles (Párr. 0001; Párr. 0011 a Párr. 0014; Párr. 0021). En particular el documento D2 enseña la separación de una fracción rica en globulinas y una fracción rica en albumina durante el método (Párr. 0043; Párr. 0045). Dicho comprende las siguientes etapas:
- o **Preparación de la harina de guisantes:** Los guisantes descascarillados se muelen para obtener una harina fina (Párr. 0038);
 - o **Remojo y mezcla:** La harina de guisantes se mezcla con agua para formar una suspensión. (Párr. 0038);
 - o **Separación por hidrociclones:** La suspensión de harina de guisante y agua se introduce en hidrociclones, que separan los componentes en función de su densidad. Las proteínas, las fibras y los materiales solubles se separan en este paso. (Párr. 0038);
 - o **Separación centrífuga:** La fase ligera de los hidrociclones, que contiene proteínas, fibras internas y materiales solubles, se somete a centrifugación. Este paso separa las fibras de las proteínas y los materiales solubles. (Párr. 0039);
 - o **Floculación y decantación:** La fracción de proteína y material soluble se somete a floculación, un proceso que agrupa las proteínas para facilitar su separación. Luego, se realiza una decantación centrífuga para separar las proteínas floculadas de los materiales solubles. (Párr. 0040);
 - o **Ajuste de pH y temperatura:** Se ajusta el pH de las fracciones solubles y se eleva la temperatura para prepararlas para los siguientes pasos de filtración. (Párr. 0042);
 - o **Microfiltración:** Las fracciones solubles se pasan por una membrana con poros pequeños (microfiltración). Este paso separa las globulinas (proteínas de mayor tamaño) del resto de los componentes solubles. Las globulinas quedan retenidas en el filtro, mientras que otros componentes pasan a través de él. (Párr. 0043);
 - o **Ultrafiltración:** El líquido que pasa a través del microfiltro (permeado) se somete a ultrafiltración, que utiliza una membrana con poros aún más pequeños. Este paso separa las albuminas (proteínas de menor tamaño) del resto de los componentes

Ref. Expediente N° NC2020/0004158

solubles. Las albuminas quedan retenidas en el filtro, mientras que otros componentes pasan a través de él. (Párr. 0045).

Por lo cual, esta instancia señala que, en contravía de lo argumentado por la sociedad recurrente, la persona del oficio normalmente versada en la materia estaría motivada a incluir la etapa de separación de una fracción rica en globulinas y una fracción rica en albumina, enseñada en el método del antecedente D2 e incluirlo en el proceso de preparación de una composición de proteínas de guisante con un alto contenido de proteína en base seca (60 % a 95 % en peso) y con una relación “globulina/albumina” de 80/20 a 65/35, revelado en el antecedente D1, para así llegar al objeto de la reivindicación 6 ahora presentada.

Concesiones foráneas.

Frente a las concesiones extranjeras mencionadas por la sociedad recurrente, cabe indicar que en materia de patentes imperan los principios de territorialidad, autonomía e independencia, de manera que cada país es autónomo al momento de conceder o denegar un privilegio de patente de invención, debido a que lo hace con base en sus propios análisis y exámenes de patentabilidad, las circunstancias del caso y, por supuesto, la normativa aplicable.

Al respecto, vale la pena traer a colación lo que sobre el particular sostuvo Consejo de Estado en sentencia proferida el 4 de julio 2013¹, acogiendo lo que sobre ese tópico ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la sentencia de interpretación prejudicial rendida dentro del proceso 85-IP-2011. En efecto, el Honorable Consejo señaló lo siguiente:

“Finalmente, respecto al otorgamiento de patentes por parte de las Oficinas Americana y Europea de Patentes, encuentra la Sala que ello no tiene incidencia en la decisión que deba tomar la Autoridad Nacional, ya que los países miembros de la Comunidad Andina adoptaron un sistema de patentes autónomo e independiente que solo se subsumen a la normatividad comunitaria”

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el citado proceso 85-IP-2011, manifestó sobre el tema lo siguiente:

“PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA EN RELACIÓN CON EL ESTUDIO DE PATENTABILIDAD QUE REALIZAN OTRAS OFICINAS DE PATENTES.

La Superintendencia de Industria y Comercio argumentó que respecto de las patentes concedidas en otros países para la misma invención, es importante advertir que cada país es autónomo en este aspecto. Por lo tanto, es adecuado

¹ CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Ref: Expediente núm. 2006-00131-00. Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Actora: HOECHST SCHERING AGREVO GMBH.

Ref. Expediente N° NC2020/0004158

referirse al principio de independencia en relación con el estudio de patentabilidad que realizan otras oficinas de patentes.

El sistema de otorgamiento de patentes que se adoptó en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas competentes en cada País Miembro. El Capítulo I de la Decisión 344, denominado «De las Patentes de Invención», regula el procedimiento para la obtención de una patente e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el trámite del procedimiento y del respectivo examen de patentabilidad.

Dicha autonomía se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de patentes (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones.

Que se haya obtenido una patente de invención en un País Miembro, no significa que indefectiblemente se deba conceder dicha patente de invención en otro País Miembro, así como si se ha negado la solicitud de patente de invención en un País Miembro se deba negar igualmente en otro.

Asimismo, que se haya obtenido una patente de invención en un país externo a la Comunidad Andina, no significa que las oficinas competentes de los Países Miembros deban otorgar axiomáticamente dicha patente. Siempre se debe adelantar el trámite respectivo ante la oficina de patentes respectiva, para que decida lo pertinente después del correspondiente análisis de patentabilidad.

Si bien en muchos casos se pueden utilizar antecedentes similares como soportes argumentativos a la solicitud de patente, lo cierto es que cada examen de patentabilidad es completamente independiente. (...)”.^[2]

Ahora bien, de la revisión de los documentos de patente presentados por la sociedad recurrente, se advierte que, efectivamente, la concesión extranjera EP3691472 citada existe ^[3], sin embargo, al ser un privilegio otorgado en cada país, prevalece la independencia de las Oficinas de Patentes en cuanto al estudio de sus solicitudes, razón por la cual las concesiones extranjeras nombradas por el solicitante no son vinculantes para el estudio de la materia denegada. Además, los documentos utilizados en la Oficina de Patentes Europea ^[4], no son los mismos que los encontrados por esta Oficina, razón por la cual no se puede hablar de exámenes de patentabilidad equivalentes en las oficinas que concedieron la materia que fue negada por la Oficina colombiana.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

² TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 85-IP-2011.

³ <https://register.epo.org/application?number=EP18792977>

⁴ <https://register.epo.org/application?number=EP18792977&lng=en&tab=doclist>

Resolución N° 75225

Ref. Expediente N° NC2020/0004158

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Confirmar la Resolución N° 29959 de 31 de mayo de 2023, de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido de la presente Resolución a ROQUETTE FRERES, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 29 de noviembre de 2024

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



Firmado digitalmente
por: CIELO ELAINNE
RUSINQUE URREGO
Fecha: 2024.11.29
12:01:04 COT
Razón: Validez
jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.